專利行政爭訟案例研討彙編

（104－105 年度）

經濟部智慧財產局編印

中華民國 105 年 12 月

序　言

提昇專利審查品質為本局一直以來努力不懈的目標，藉由案例研討分享經驗、交換意見，有助於釐清審查觀念，精進審查品質。因此，近年來本局持續自智慧財產法院及本部訴願審議委員會所為撤銷本局原處分之專利行政判決及訴願決定中，揀選重要案例，逐一詳加討論，會後責成專利審查人員撰寫分析報告，並於年末彙集成冊，發行該年度「專利行政爭訟案例研討彙編」，迄今已邁入第六年。自 103 年起改以電子檔形式完整登載於本局網站，開放各界自由下載參考，期能引起更多有志專利人士的關注，提供本局寶貴意見，共同為健全專利制度盡一份力。

本年度彙編共收錄 28 件案例，除撤銷本局原處分之 17 件行政判決及 3 件訴願決定外，另挑選了 8 件維持本局原處分之行政判決，其中以探討「進步性」專利要件者較多，計有 11 件，涉及「新穎性」論述者亦有 6 件，其餘關於請求項之文義解釋、可據以實施、更正實質變更、新證據、純功能性特徵之判斷等亦均有討論。

本局期許透過案例分析研討，砥礪同仁不斷充實專利智能、精進審查品質，亦衷心期盼藉此彙編獲取各方建言，以協助本局建構更完善之專利審查基準。

經濟部智慧財產局　局長

105 年 12 月

專利行政爭訟案例研討彙編(104—105 年度)目錄

一、職務上發明

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
1	104 行專更(一)7	98201848N01	百葉窗改良構造	1

二、新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
2	103 行專訴 98	101214820N01	改良之齒間刷	7
3	103 行專訴 106	95212584N01	多層次麻糬	13
4	103 行專訴 107	96213180 N01	容器及其罩蓋	19
5	104 行專訴 121	93108125N01	新穎微生物株副乾酪乳桿菌 GMNL-32 及其治療過敏相關疾病之用途	25
6	經訴 10406306790	100220315 N01	加濕機扇葉改良	29
7	經訴 10506300670	103213081 N01	椅具腳踏圈束緊結構	35

三、擬制新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
8	103 行專訴 82	101213111N01	桿體包覆結構	39

9	104 行專訴 85	98215474N01	人(手)孔蓋結構改良	51

四、進步性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
10	103 行專訴 58	94113851N01	鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法	57
11	103 行專訴 85	96140165N01	矽耐板製造方法	63
12	103 行專訴 114	96127389	偏壓校正單元及電源供應器	71
13	104 行專訴 5	101222400 N01	隱藏絞合式鋼板之固定座結構	79
14	104 行專訴 12	101215206 N01	散熱風扇之流道柱狀支撐結構	87
15	104 行專訴 14	101209096N01	具有自動出液裝置之眼線筆	95
16	104 行專訴 44	98108353	流量閥關斷控制裝置	103
17	104 行專訴 61	100223960 N01	多聯板檢測裝置	107
18	105 行專訴 5	100137681	網版結構	113
19	105 行專訴 10	96207031N02	塑膠皮/布之使用長度顯示數值	119
20	105 判 270	100104438	ＬＥＤ燈具的散熱燈座	125

五、請求項之文義解釋

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次

21	104 行專更(一)2	91208868 N02	自動切換器	135

六、可據以實施

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
22	104 行專訴 74	96143390 N01	側吹式風扇	143

七、更正實質變更申請專利範圍

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
23	104 行專更(一)6	93136448 N01	馬達	147

八、新證據/證據能力

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
24	103 行專訴 99	98215542 N01	擋水牆的柵板迫緊裝置	153
25	103 行專訴 103	101203347N01	具展示效果的紙箱	161
26	104 判 352	98203703 N01	網路交易之商品付款及配送裝置	167

九、純功能性特徵之判斷

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
27	104 行專訴 32	100304225	攜帶式顯示裝置之組件	175

十、踐行通知義務

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
28	經訴 **10506301700**	**95141316**	引擎定速運轉結合可控變速之動力系統	**181**

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
職務上發明	104 行專更(一)7	1
新穎性	103 行專訴 98	7
	103 行專訴 106	13
	103 行專訴 107	19
	104 行專訴 121	25
	經訴 10406306790	29
	經訴 10506300670	35
擬制新穎性	103 行專訴 82	39
	104 行專訴 85	51
進步性	103 行專訴 58	57
	103 行專訴 82	39
	103 行專訴 85	63
	103 行專訴 98	7
	103 行專訴 114	71
	104 行專訴 5	79
	104 行專訴 12	87
	104 行專訴 14	95
	104 行專訴 44	103
	104 行專訴 61	107
	104 行專更(一)2	135
	104 行專更(一)7	1
	105 行專訴 5	113
	105 行專訴 10	119
	105 判 270	125
	經訴 10406306790	29
	經訴 10506300670	35
請求項之文義解釋	104 行專更(一)2	135
可據以實施	104 行專訴 74	143

爭點	判決/決定字號	頁次
更正實質變更申請專利範圍	104 行專更(一)6	147
更正利益	104 判 352	167
新證據/證據能力	103 行專訴 99 103 行專訴 103 104 行專訴 5 104 判 352	153 161 79 167
明確性	104 行專訴 74	143
純功能性特徵之判斷	104 行專訴 32	175
踐行通知義務	經訴 10506301700	181

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
1040129	103 行專訴 82	39
1040331	103 行專訴 58	57
1040331	103 行專訴 85	63
1040416	104 判 352	167
1040430	103 行專訴 107	19
1040514	103 行專訴 98	7
1040610	103 行專訴 106	13
1040622	經訴 10406306790	29
1040624	103 行專訴 103	161
1040625	103 行專訴 99	153
1040709	104 行專訴 14	95
1040917	103 行專訴 114	71
1040917	104 行專訴 5	79
1040918	104 行專訴 12	87
1041022	104 行專訴 32	175
1041203	104 行專訴 61	107
1041217	104 行專訴 44	103
1050128	104 行專更(一)2	135
1050128	104 行專訴 74	143
1050203	經訴 10506300670	35
1050225	經訴 10506301700	181
1050226	104 行專更(一)6	147
1050311	104 行專訴 85	51
1050324	104 行專更(一)7	1
1050519	104 行專訴 121	25
1050526	105 判 270	125
1050630	105 行專訴 5	113
1050630	105 行專訴 10	119



1

【專利案號】98201848N01

【專利名稱】百葉窗改良構造

【審定結果】請求項 1 至 3 舉發成立

【相關法條】專利法(92.2.6 修正公布，93.7.1 施行) 第 107 條第 1 項第 3 款、第 94 條第 4 項

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】職務上發明、進步性

【判決字號】104 年度行專更(一)字第 7 號

【判決日期】105.3.24

【判決摘要】

參加人無法證明系爭專利之研發係參加人公司交付原告之工作任務，……，故仍無法逕以系爭專利係原告於受雇參加人公司期間所完成，……。況原告曾於系爭專利創作完成後之 97 年 5 月間，以書面通知參加人公司其所完成之職務外新型，……，但參加人公司回覆不同意其申請專利，參加人既不能證明原告非系爭專利之申請權人，則其依專利法第 107 條第 1 項第 3 款規定所提起之舉發，難認有理由。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(專利權人，即被舉發人)前於民國 98 年 2 月 9 日以「百葉窗改良構造」向智慧局申請新型專利，經智慧局編為第 98201848 號進行形式審查，准予專利，並自公告之日起，發給新型第 M358197 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人(舉發人)以系爭專利有違審定時專利法第 94 條第 4 項及第 107 條第 1 項第 3 款之規定提起舉發。經智慧局審查，於 102 年 3 月 28 日（102）智專三（三）06020 字第 10220383680 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 3 舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 102 年 8 月 26 日經訴字第 10206104740 號決定書駁回，遂向智慧財產法院提起訴訟。案經智慧財產法院審理，於 103 年 4 月 23 日 102，行專訴，112 號判決駁回原告之訴，原告不服，提起上訴，經最高行政法院廢棄原判決，發回智慧財產法院。案經智慧財產法院重為審理，認定參加人所提出之證據資料，無法認定原告非系爭專利之申請權人，

系爭專利請求項 1 至 3 具進步性，判決訴願決定及原處分均撤銷。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種百葉窗改良構造,主要係於一框架內設有若干葉片，並於該若干葉片之一側端串接有一連動桿所構成;其中：框架，係由上、下兩框樑及左、右兩框柱所組合形成之框架體；葉片，其兩端各藉由一支軸樞設於框架上，葉片可依支軸行角度偏轉；連動桿，係為一長條狀之薄型金屬片，其上設有若干對應葉片之貫穿孔，恰可藉由螺栓穿越貫穿孔螺鎖於葉片之側端最外緣，令連動桿得串接每一葉片，使之藉由操作偏轉其中一葉片，即可經由連動桿同步帶動其他葉片行角度偏轉，而當若干葉片同步偏轉呈閉合狀態時，連動桿則恰可隱藏收納於框架與葉片之間；藉此，提供一種有助於提高整體造型美觀性及耐用性之百葉窗構造者。(見附圖)

(三)主要舉發證據：

1.證據 2 為被舉發人「楊能宇」的勞工保險卡。

2. 證據 3 為舉發人向台南縣政府報請核備資遣員工的資遣員工通報名冊。

3. 證據 4 為被舉發人填具的「人員異動申請單」。

4. 證據 5 為被舉發人繪製完成有關於「隱藏式拉桿」的工程製圖。

5. 證據 6 為被舉發人於 99 年 9 月 15 日填具的「簽呈」。

6. 證據 7 為舉發人員工「謝昇宏」的報告書；證據 7-1 為舉發人員工「謝昇宏」的證明書。

7. 證據 8 為舉發人員工「徐英豪」的報告書；證據 8-1 為舉發人員工「徐英豪」的證明書。

8. 證據 9 為舉發人員工「陳金順」的報告書；證據 9-1 為舉發人員工「陳金順」的證明書。

9. 證據 10 為舉發人在 97 年 10 月 30 日及 98 年 2 月 17 日的採購單。

10.證據 11 為舉發人的窗簾廠的組織及職務配置圖。

11.證據 12 為被舉發人在職期間於職務上所完成多項產品的工程製圖影本。

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：

1.任職部門無法證明系爭專利之研發係被指派之工作。

2.利用雇用人資源無法證明系爭專利係職務上完成之新型。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 至 12 是否可證明系爭專利請求項 1 至 3 屬於職務上之發明？

(二)原處分認定：

1.參加人為適格之利害關係人。

2.系爭專利屬雇傭關係存續中之職務上發明：被舉發人雖主張其非任職於研發部門，然其所任職之窗簾場工作係有關執行窗簾廠負責人交付的各項工作、製程改善、產品之研究設計及工程圖繪製，再與現場實做討論修正方案及對外與廠商聯繫等，而被舉發人亦不否認其發明係獲得公司中多位員工之技術協助及相互討論，協助及討論內容已涉及系爭專利有關隱藏式連動桿等主要技術特徵，並於大成公司繪製圖檔，以公司名義採購或以公司材料製作模具、成品。又，依舉發證據 2 至 12，可得被舉發人提出專利申請時(申請日為 98 年 2 月 9 日)，其仍任職於舉發人「大成不銹鋼工業股份有限公司」，是以系爭專利係受雇人於僱傭關係存續中，基於本身派受工作之範圍內，所完成之新型。

3.專利權歸屬：於僱傭關係存續中提出專利申請，若其工作契約對專利申請權無相關約定，則專利申請權應歸公司所有。

4.創作構想：被舉發人雖稱其創作完成於 95 年 6 月 25 日至 95 年 7 月 2 日，並提出證據 A2 至 A4 說明其因參觀美濃社區大學之具日本專利之隱藏式百葉窗設計而起動發明動機。惟證據 A2 至 A4 僅能證明欲解決之問題及發明動機，尚不足以證明系爭專利之主要技術內容已完成。

5.告知義務：依該證據所示之內容，被舉發人係告知百葉窗改良構造之專利申請進度，見 mail 之標題，證據 A6 中亦未主張該申請之專利係雇用人楊能宇所完成非職務上之發明。

(三)判決認定：「雖原告自承系爭專利完成前，其創作係獲得參加人公司多位員工之技術協助及相互討論，仍無法證明系爭專利之研發係參加人公司交付原告之工作任務，故雖系爭專利之創作係完成於僱傭關係存續中，仍並不符合前揭職務發明係指受雇人於僱傭關係存續中，執行本身所派受工作內容之結果，故仍無法逕以系爭專利係原告於受雇參加人公司期間所完成。且百葉窗亦為參加人公司之主要產品，即認系爭專利屬原告於任職參加人公司之職務上創作。」、「原告曾於系爭專利創作完成後之 97 年 5 月間，以書面通知參加人公司其所完成之職務外新型，且建議以參加人公司名義申請專利，但參加人回覆不同意其申請專利，故依前揭專利法第 108 條第 3 項之規定，參加人亦不得再向原告主張系爭專利為職務上創作。」

(四)分析：

1.被舉發人(專利權人)不否認獲得公司其他技術人員的協助、使用公司資源、利用上班時間研發系爭專利等，但主張系爭專利之創作構思係源自

於自己並無他人協助。

2.被舉發人主張其與舉發人間之契約約定職務為「總經理室」秘書，嗣異動至「百葉窗廠」，均非屬研發部門，且未被交代應從事系爭專利之研究。惟依被舉發人與舉發人總經理室王麗卿經理的電子郵件內容，被舉發人實際參與的工作內容包括百葉窗產品的品質問題改善、製程改善、模具設計及繪製施工圖等，且由其任職「百葉窗廠」工作期間所繪製之施工圖，可知其工作內容包括將 L 型隱藏式金屬拉桿改良為一片式的隱藏式金屬拉桿等，與系爭專利技術內容密切相關。

3.最高行政法院及智財法院更審判決舉發證據無法證明系爭專利之研發係被舉發人交付舉發人之工作任務。至於職務發明之認定是否須考慮被舉發人實際參與之工作內容，則未闡明。

三、總 結

(一)專利法第 7 條職務上發明之立法目的

專利法第 7 條之立法目的，係為解決雇用人與受雇人間就資源提供、技術、經驗之平衡，穩定其權利義務關係。依專利法逐條釋義，雇用人提供資源環境、支付薪給與受雇人，受雇人提供勞力、心智，形成彼此供需關係。故職務上發明之判斷重點在於受雇人所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境，與其實際之職稱無關，甚至與其於契約上所約定之工作內容無關，而應以其實際於公司所參與之工作及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。本案最高行政法院判決及智財法院更一審判決似乎不完全符合前述目的。

(二)職務上發明之考量因素

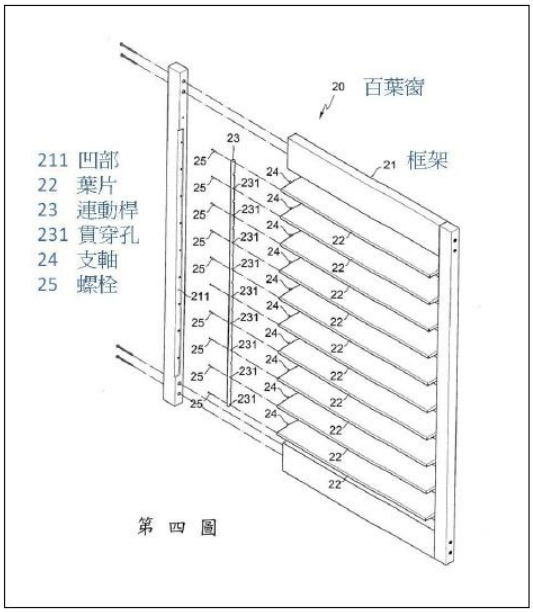
基於前述立法目的，是否屬職務上之發明，應考量：1.僱傭關係、2.實際工作內容、3.僱傭期間所完成、4.利用雇用人資源等要件。對於上述要件，最高行政法院未完整闡述其意見，僅表示是否利用雇用人之資源並非唯一考量因素，殊為可惜。智財法院更一審判決，僅考量 1 及 3，以及系爭新型的完成是否係執行受雇人被派受工作內容之結果，似不符合專利法第 7 條之立法目的。

(三)創作構想非專利法保護的標的

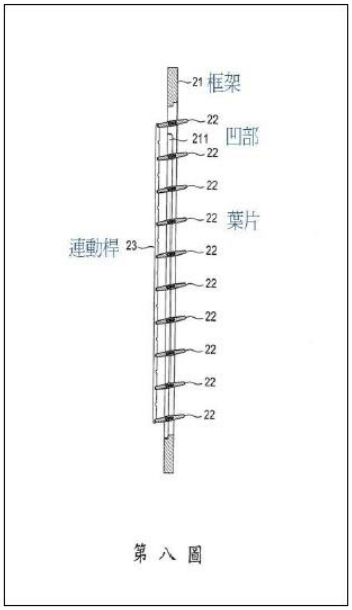
專利法制係保護具體的技術手段，而不保護尚未完成之創作構想。因此，所謂職務上發明，依專利法第 7 條第 2 項，係指「受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明」。若僅有欲解決之問題及發明動機，尚不足以證明創作已完成，亦不足以構成專利所保護之發明，自當不必進一步考量其是否

為職務上之發明。

【附圖】：系爭專利主要圖式



第 四 圖



第 八 圖



2

【專利案號】101214820N01

【專利名稱】改良之齒間刷

【審定結果】請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷

【相關法條】專利法(99.9.12 修正公布)第 94 條第 1 項第 1 款、第 94 條第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】新穎性、進步性

【判決字號】103 行專訴 98

【判決日期】104.5.14

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 之「通孔」、「桿體」及「握柄」的結構特徵均已為證據 2 技術內容所揭露。而系爭專利請求項 1 載述之「利用塑膠射出將桿體卡掣並包覆於握柄內」的非結構特徵，亦揭露於證據 2 利用成型機射出一填充物填充於定位槽內並包覆刷桿，刷桿與握柄可緊密結合，達到與系爭專利實質相同之不易鬆脫的功效。故由證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，而系爭專利請求項 2 亦為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之技術內容即可輕易完成，不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(專利權人)前於 101 年 7 月 31 日以「改良之齒間刷」向智慧局申請新型專利，經智慧局形式審查後，准予專利，並發給新型第 M442753 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人(舉發人)對系爭專利提起舉發。經智慧局審查，為「請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。智慧財產法院於 104 年 5 月 14 日以 103 年度行專訴字第 98 號行政判決駁回原告之訴，原告逾限並未提上訴，而告審查確定。

(二)系爭專利請求項內容：

1.請求項 1 為獨立項，一種改良之齒間刷，主要係由刷毛、桿體及握柄所組成，該桿體係利用交錯鐵線組成一長條桿狀，再將刷毛置入桿體前端，位於握柄則設有一握持部，而於頂端開有一通孔，可利用塑膠射出將桿體卡掣並包覆於握柄內，其特徵在於：該桿體中央適當處係彎折一角度

而形成卡掣部。(參附圖 1)

2.請求項2為依附於請求項1之附屬項,進一步限定該卡掣部係彎折角度,而形成圓弧狀、方形、鋸齒狀之形狀。(參附圖 2)

(三)舉發證據：證據 2 為 100 年 6 月 16 日公開之第 98141594 號「牙間刷之製造方法」發明專利案。

(四)法院維持本局原處分理由摘要：系爭專利請求項 1 之「通孔」、「桿體」及「握柄」的結構特徵均已為證據 2 技術內容所揭露。而系爭專利請求項 1 載述之「利用塑膠射出將桿體卡掣並包覆於握柄內」的非結構特徵，亦揭露於證據 2 利用成型機射出一填充物填充於定位槽內並包覆刷桿，刷桿與握柄可緊密結合，達到與系爭專利實質相同之不易鬆脫的功效。故由證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性，而系爭專利請求項 2 亦為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之技術內容即可輕易完成，不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性？

2.證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性及進步性？

(二)原處分認定：系爭專利請求項 1 刷毛、桿體、卡掣部、握柄均見於證據 2 刷毛、刷桿、彎折部、握柄，且證據 2 以填充物 23 填充定位槽將已彎折之刷桿 22 包覆握柄中(參附圖 1、3)，與系爭專利利用塑膠射出將桿體卡掣並包覆於握柄內者，皆係以成型機射出一填充物以填充包覆桿體於握柄中，完成後均可將桿體藉卡掣部與握柄緊密結合，達不易鬆脫之功效，故系爭專利請求項 1 之全部技術特徵揭露於證據 2，足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。系爭專利請求項 2 卡掣部形成方形、鋸齒狀之形狀(參附圖 2)，見於證據 2 刷桿彎折角度之彎折部呈鋸齒狀(附圖 3)、呈方形(附圖 4)，皆不具新穎性。另，系爭專利請求項 2 卡掣部呈圓弧形，亦係為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術證據 2 之方形彎折部簡單變化顯能輕易完成,故系爭專利請求項2由證據2足以證明其不具新穎性、進步性。

(三)判決認定：

1.證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

(1)系爭專利「一種改良之齒間刷，主要係由刷毛、桿體及握柄所組成」，其「齒間刷」、「桿體」及「握柄」技術特徵，已揭露於證據 2 之「牙

間刷 2」、「刷桿 22」及「握柄 21」的結構。證據 2 之第 2 圖(附圖 3)雖未揭露系爭專利之刷毛，惟牙間刷係用於清除齒縫內食物殘渣，且參酌證據 2 第 5 圖(附圖 4)之內容，顯見證據 2 之牙間刷已實質隱含系爭專利之刷毛結構。

(2)系爭專利「該桿體係利用交錯鐵線組成一長條桿狀，再將刷毛置入桿體前端，位於握柄則設有一握持部」技術特徵，已揭露於證據 2 刷桿 22 係利用交錯捲繞金屬絲線形成之長條桿狀(證據 2 說明書第 4 頁倒數第 3 至 4 行)，再將刷毛置入刷桿前端，且握柄有可握持部位之結構(參附圖 3、4)。

(3)系爭專利「而於頂端開有一通孔，可利用塑膠射出將桿體卡掣並包覆於握柄內」技術特徵，已揭露於證據 2 之穿孔 213，及填充物 23 可填充於定位槽 212 內，並將填充物包覆於握柄 21 內，而使填充物來卡掣以固定刷桿 22 之技術內容(證據 2 說明書第 5 頁第 10 至 15 行)(參附圖 3)。

(4)系爭專利以「塑膠射出」方式來達到塑膠包覆於握柄內，此一「塑膠射出」技術特徵係屬達成系爭專利之桿體及握柄結構的製造方法，而系爭專利為對物品之形狀、構造或組合之新型專利，該製造方法並不會改變系爭專利之形狀及構造。如上所述，系爭專利「通孔」、「桿體」及「握柄」的結構特徵均已為證據 2 技術內容所揭露。

(5)系爭專利「其特徵在於：該桿體中央適當處係彎折一角度而形成卡掣部」技術特徵已揭露於證據 2 刷桿中央處形成一彎折部 221 而形成卡固填充物之卡掣部的技術內容(證據 2 說明書第 5 頁第 11 至 13 行記載)(參附圖 3)。

綜上可知，系爭專利請求項 1 之全部技術特徵均已揭露於證據 2 之技術內容，故證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。

2.證據 2 足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性及進步性。

系爭專利請求項 2 依附於請求項 1，進一步界定「其中，該卡掣部係彎折角度，而形成圓弧狀、方形、鋸齒狀之形狀」附屬技術特徵。由證據 2 第 2 圖(附圖 3)可見刷桿能由頂桿 24 頂推變形而形成有彎曲角度之卡掣部，而隨彎曲角度之不同，本即可形成圓弧狀、方形、鋸齒狀之形狀，況證據 2 第 2 圖(附圖 3)亦已揭露該彎折之卡掣部可為圓弧狀，顯見系爭專利請求項 2 之附屬技術特徵亦已為證據 2 第 2 圖(附圖 3)所揭露，故證據 2 足證系爭專利請求項 2 不具新穎性。

又證據 2 之卡掣部係為使刷桿能固定於握柄內而不易滑移，其所欲達

成之功效與系爭專利請求項 2 相同，且證據 2 第 5 圖 (附圖 4)亦已揭露卡掣部為方形，從而鋸齒狀亦係所屬技術領域中之通常知識者，運用證據 2 而可輕易完成而不具進步性。如前所述，系爭專利請求項 1 亦已為證據 2 所揭露，故系爭專利請求項 2 整體之全部技術特徵已為證據 2 所揭露而不具新穎性，且亦為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之技術內容顯能輕易完成而不具進步性，故證據 2 自可證明系爭專利請求項 2 不具新穎性及進步性。

(四)分析：

系爭專利為新型專利，係對物品之形狀、構造或組合之創作，且解釋專利權範圍係以申請專利範圍內容為準。原告雖主張系爭專利是機器直接把彎曲的部分做出，再放到模具裡一次成型，其做法只需要一次，與證據 2 需要加工四次(以塑膠模具模製中間有穿孔的塑膠柄，再將鋼線放在塑膠柄穿孔裡面，又用頂桿將鐵線頂彎，最後再用塑膠模具把定位槽包覆，讓頂桿看不見)不同云云。然原告所稱產品之製法並未揭示於說明書，且就系爭專利之權利範圍以申請專利範圍之文字與證據 2 比對，證據 2 已如前述揭露系爭專利之刷毛、桿體及握柄等構件之所有技術特徵。況由系爭專利第 3 圖(附圖 1)及請求項 1 記載內容可知桿體係先插入握柄頂端之通孔，再使用塑膠射出將桿體卡掣包覆於握柄內。顯然系爭專利於射出加工前應先存在一握柄實體，方可將塑膠射入握柄內而將桿體卡掣包覆於握柄內，此與原告庭呈實物及所述系爭專利係以一體成型所形成結構者並不相同。再由證據 2 第 8 頁第 3~8 行揭露利用成型機射出一填充物填充於定位槽內並包覆刷桿，可緊密將刷桿與握柄結合，而突出部與刷桿受到穿孔、定位孔及填充物緊固限制，不致於使用時產生鬆脫或轉動。顯見證據 2 同樣是塑膠射出，利用成型機射出填充物填充於定位槽內，並包覆於刷桿上，已揭露系爭專利之技術特徵，並可緊密將刷桿與握柄結合，達到與系爭專利實質相同不易鬆脫功效。

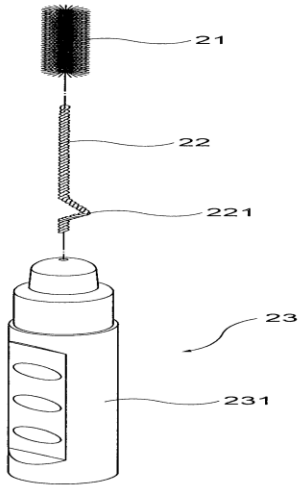
三、總 結

新型專利新穎性之認定，必須先前技術已揭露系爭專利之結構特徵及非結特徵

按，專利審查基準第 5 篇舉發審查第 1 章第 4.3.1.3 節載明「新型專利…實體要件之審查仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之。…單一先前技術必須揭露請求項中所載之全部技術特徵，包括結構特徵（例如形狀、構造或組合）及非結構特徵（例如材質、方法），始能認定不具新穎性」。系爭

專利請求項 1 之「通孔」、「桿體」及「握柄」的結構特徵均已為證據 2 技術內容所揭露。而系爭專利請求項 1 載述之「利用塑膠射出將桿體卡掣並包覆於握柄內」的非結構特徵，亦揭露於證據 2 利用成型機射出一填充物填充於定位槽內並包覆刷桿，刷桿與握柄可緊密結合，達到與系爭專利實質相同之不易鬆脫的功效。故本局原處分由證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性、證據 2 足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性及進步性，為智慧財產法院判決認同而維持。

附圖 1(系爭專利第 3 圖)



第 三 圖

附圖 3(證據 2 第 2 圖)

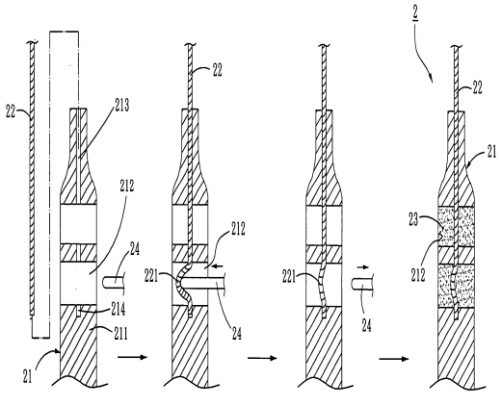
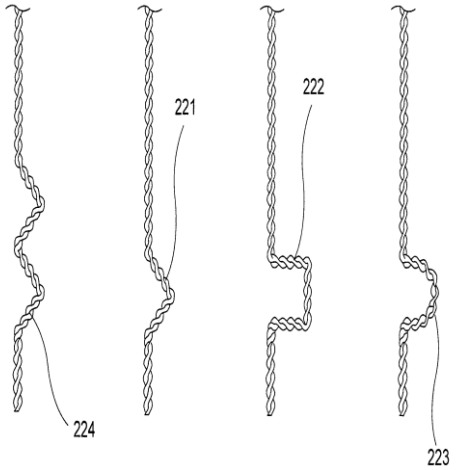


圖 2

附圖 2(系爭專利第 7 圖)



第 七 圖

附圖 4(證據 2 第 5 圖)

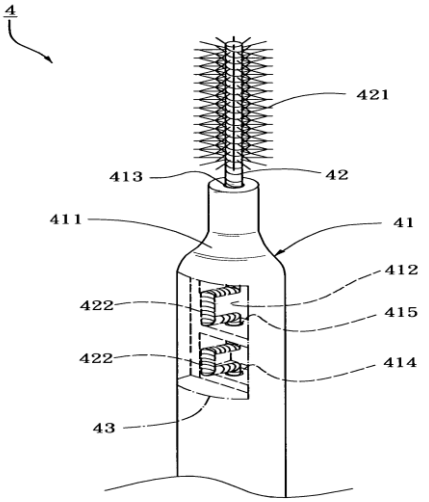


圖 5



3

【專利案號】95212584
【專利名稱】多層次麻糬
【審定結果】請求項 1 舉發不成立
【相關法條】專利法(92.2.6 修正公佈，93.7.1 施行)第 94 條第 1 項
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】新穎性
【判決字號】103 行專訴字第 106 號
【判決日期】104.6.10

【判決摘要】

1. 原告於本件行政訴訟始爭執證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性之爭點，惟該爭點未經提起訴願，原訴願決定亦僅審認「系爭專利請求項 1 不具新穎性」，原告自不得於本件行政訴訟程序，再就此部分提出爭執，亦即不得再以此作為行政訴訟之標的。

2. 證據 2 與系爭專利請求項 1 皆為麻糬產品，惟證據 2 僅揭示單層結構，此與系爭專利請求項 1 揭示之雙層結構並不相同，而系爭專利請求項 1 之雙層餡料結構，第一餡料層及第二餡料層為具分明層次，即使參酌證據 2 混合葷、素等食材之餡料層，亦難認此部分之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人(專利權人)前於民國 95 年 7 月 18 日以「多層次麻糬」向智慧局申請新型專利，經智慧局編為第 95212584 號申請案進行審查，於 95 年 11 月 16 日核准專利，並發給新型第 M 303629 號專利證書（下稱系爭專利）。原告(舉發人)於 102 年 8 月 16 日以其違反核准時專利法（93.7.1 施行）第 94 條第 1 項(第 1 款)或第 4 項規定，以證據 2 對之提起舉發。案經智慧局審查，於 103 年 5 月 21 日以(103)智專三(四)01027 字第 10320687910 號審定書為「請求項 2 至 5 舉發成立應予撤銷。請求項 1 舉發不成立。」之處分。原告對於上開「請求項 1 舉發不成立」之處分不服，提起訴願，經濟部為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向智慧財產法院

提起行政訴訟。智慧財產法院審理後，作成原告之訴駁回之審定。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種多層次麻糬，其係由一較厚之麻糬層所構成，且麻糬層內包覆有一鬆軟類餡料之第一餡料層，又第一餡料層內包覆有一果醬類餡料之第二餡料層，再者麻糬層外周緣覆設有一熱溶冷凝類之凝固食材層，其可提升麻糬層的外觀定形性；藉此，組構成一口感多樣化、並外觀定形性佳的多層次麻糬結構者。

(三)證據：證據 2 為 94 年 9 月 1 日公告之第 94202025 號「巧克力麻糬」新型專利。

(四)法院維持本局原處分理由摘要：

1.原告於本件行政訴訟始爭執證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性之爭點，惟該爭點未經提起訴願，原訴願決定亦僅審認「系爭專利請求項 1 不具新穎性」，原告自不得於本件行政訴訟程序，再就此部分提出爭執，亦即不得再以此作為行政訴訟之標的。

2.證據 2 與系爭專利請求項 1 皆為麻糬產品，惟證據 2 僅揭示單層結構，此與系爭專利請求項 1 揭示之雙層結構並不相同，而系爭專利請求項 1 之雙層餡料結構，第一餡料層及第二餡料層為具分明層次，即使參酌證據 2 混合葷、素等食材之餡料層，亦難認此部分之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件即能直接置換者，故駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.原告於舉發理由是否主張系爭專利請求項 1 不具進步性？

2.證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性？

(二)原處分認定：原告 102 年 8 月 16 日所提舉發理由書，在「肆、舉發請求項、法條及證據」及「伍、詳細理由」等皆明確主張請求項 1 不具新穎性。舉發理由書第 3 頁第六點記載的內容「被舉發案之第二餡料層 13 係被麻糬層 11、第一餡料層 12 及凝固食材層所包覆，亦即，僅於前述之各層材料再添加一餡料層，就新型專利之要件而論，所加添之材料並無功效之增進，難謂具有進步性。」僅為一般性的論述，並未明確主張並說明證據 2 可證明請求項 1 不具進步性的理由及適用法條，本局依舉發理由書所提舉發聲明及理由進行審查，於法並無違誤。

(三)判決認定：按專利行政訴訟係採爭點主義，審理專利行政訴訟之法院僅審酌當事人原於舉發審查階段所提出之撤銷理由及證據，除有智慧財產案件

審理法第 33 條所定「就同一撤銷理由提出之新證據」情形外，於行政訴訟程序中始提出之新撤銷事由，以及非就同一撤銷事由提出之獨立證據(即以其本身獨立作為證明系爭專利具有撤銷理由之證據)，即非法院所應審酌之對象。因原告於訴願時既未爭執「系爭專利請求項 1 不具進步性」之爭點，則該爭點未經提起訴願，原訴願決定亦僅審認「系爭專利請求項 1 不具新穎性」，原告自不得於本件行政訴訟程序中，再就此部分提出爭執，亦即不得再以之作為行政訴訟之標的。

(四)分析：

1.舉發案之審查因涉及立場對立之舉發人與專利權人，故其審查過程尤須注意雙方當事人程序利益之保障及衡平。查原告所提舉發理由書其中第肆、伍項皆明確主張證據 2 可證明請求項 1 不具新穎性之理由及相關法條，全文並未提及請求項 1 不具進步性之事由；據此，參加人亦依舉發理由提出答辯至局，則智慧局依兩造所提相關資料進行審查，於法並無違誤。

2.惟由舉發理由書第伍項「詳細理由」之第六點「被舉發案之第二餡料層....僅於前述各層材料再加添一餡料層，就新型專利之要件而論，所加添之材料並無功效之增進，難謂具有進步性。……」觀之，雖然該段論述並未敘明係針對何項請求項所為，但內容已涉及請求項 1 之技術特徵，因此原告就請求項 1 是否有主張不具進步性之爭點，確有不明確之情形。

3.依現行專利審查基準第 4.2.2 節闡明權之行使之記載(詳參第 5-1-19 頁)「舉發聲明範圍內，舉發理由未有明確主張者，得通知舉發人闡明以確定爭點」、「就不明確、不充分之內容為適當之闡明或除去不適當主張之闡明，均屬合理程度之闡明」，則智慧局就原告於舉發理由是否主張系爭專利請求項 1 不具進步性一事，似有進一步行使闡明權之空間。

三、總 結

(一)不具新穎性與不具進步性非屬智慧財產案件審理法第 33 條所稱之同一撤銷理由

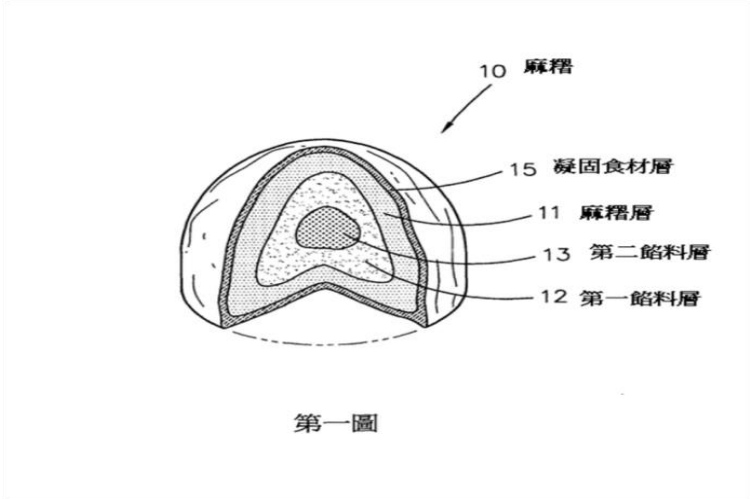
在本案例，原告於行政訴訟始爭執證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步之爭點，因該爭點與原爭執之「系爭專利請求項 1 不具新穎性」非屬智慧財產案件審理法第 33 條之同一撤銷理由，故原告自不得於本件行政訴訟程序，再就「系爭專利請求項 1 不具進步性」提出爭執。

(二)舉發實質理由若不明確，智慧局得行使闡明權

舉發案之審查涉及立場對立之舉發人與專利權人，其審查過程尤須注意雙

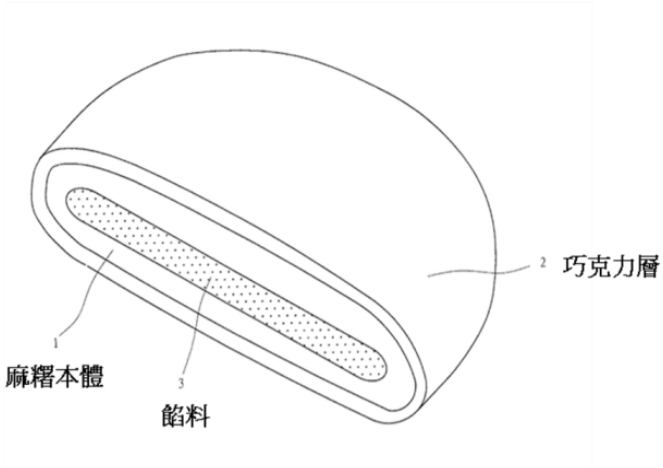
方當事人程序利益之保障及衡平，惟爭點如不明確，如以上分析 2.所述舉發理由書中確有提及並無功效增進難謂具進步性，惟未敘明針對何請求項所為，致不能充分瞭解爭點之內容，智慧局將無法據以為正確之判斷。因此，舉發實質理由若不明確，本局仍應考慮在舉發聲明範圍內行使闡明權，以確定爭點。

【主要圖式】:
系爭專利主要圖示



第一圖

證據 2 主要圖示





4

【專利案號】96213180 N01

【專利名稱】容器及其罩蓋

【審定結果】請求項 1 至 49 舉發成立應予撤銷

【相關法條】專利法（93 年法）第 94 條第 1 項第 1 款

【判決結果】原處分關於請求項 22 至 27、30、31 部分撤銷

【判決重點】新穎性

【判決字號】103 行專訴 107

【判決日期】104.4.30

【判決摘要】

證據六金屬板並不具有邊牆，即未揭露系爭專利請求項 22「該底盤面對該內部區域的表面設有至少一邊牆」之技術特徵；證據六金屬罩周圍複數定位件係用以抵靠框體之邊牆而定位，與系爭專利請求項 22 複數個定位件用以抵靠於底盤的邊牆而定位之技術並不相同，證據六並未揭露系爭專利請求項 22 所有技術特徵，故證據六不足以證明系爭專利請求項 22 不具新穎性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利權人）前於民國 96 年 8 月 10 日以「容器及其罩蓋」向智慧局申請新型專利，經形式審查准予專利後，參加人（舉發人）對之提起舉發。原告旋於 100 年 8 月 19 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經智慧局審查，認符合專利法相關規定准予更正，並依該更正本審查，以 101 年 12 月 27 日（101）智專三（一）05026 字第 10121527340 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經經濟部審認，智慧局認系爭專利 100 年 8 月 19 日申請專利範圍更正本應准予更正，且系爭專利未違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 2 款及第 108 條準用第 26 條第 3 項規定，及證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 至 49 不具進步性部分，固無違誤；惟智慧局以證據 5 之出貨單及訂單不具證據力，不足證明證據六之實體產品為系爭專利申請前已存在者為由，未實質

審查證據六是否足以證明系爭專利不具新穎性及進步性乙節，尚有未洽，乃以 102 年 6 月 21 日經訴字第 10205101330 號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定。案經智慧局依 100 年 8 月 19 日申請專利範圍更正本重為審查，於 103 年 5 月 29 日以(103)智專三(一)05026 字第 10320738450 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 49 舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，原告仍不服，遂提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將原處分關於請求項 22 至 27、30、31 部分撤銷。

(二)系爭專利請求項內容：請求項 22 為獨立項，請求項 23~27、30、31 為請求項 22 之附屬項。其中請求項 22 為一種容器，用以保存或傳送物件，該容器包含：一上蓋體；一下蓋體，與該上蓋體組合成一內部區域；一底盤，設置於該下蓋體面對該內部區域的表面，該底盤面對該內部區域的表面設有至少一邊牆；一罩蓋，設置於該底盤上，並與該底盤形成一容納該物件之空間；以及複數個定位件，設置於該罩蓋之周圍，用以抵靠該邊牆，使罩蓋定位（系爭專利主要圖式如附圖一所示）。

(三)舉發證據：證據六為一種光罩盒結構，主要係光罩外盒體內結合一光罩內襯盒，該光罩外盒體由殼體 50、框體 40、底座 30 等組成，而光罩內襯盒由金屬罩 20、金屬板 10 等組成，該等構件組合成一具有容置光罩空間的光罩盒（如附圖二所示）。

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：

1.證據六金屬板並不具有邊牆，即未揭露系爭專利請求項 22「該底盤面對該內部區域的表面設有至少一邊牆」之技術特徵；證據六金屬罩周圍複數定位件係用以抵靠框體之邊牆而定位，與系爭專利請求項 22 複數個定位件用以抵靠於底盤的邊牆而定位之技術並不相同。證據六並未揭露系爭專利請求項 22 所有技術特徵，故證據六不足以證明系爭專利請求項 22 不具新穎性。

2.系爭專利請求項 23-27、30、31，為直接或間接依附於請求項 22 之附屬項，於解釋請求項範圍時應包含被依附請求項之所有技術特徵，是以，證據六既不足以證明系爭專利請求項 22 不具新穎性，當然亦不足以證明直接或間接依附於請求項 22 之請求項 23-27、30、31 等不具新穎性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據六是否足以證明系爭專利請求項 22 不具新穎性？

(二)原處分認定：證據六之光罩盒包含系爭專利請求項 22：一種容器，用以保存或傳送物件，該容器包含：一上蓋體 102（殼體 50）；一下蓋體 104（框

體 40），與該上蓋體 102 組合成一內部區域 106；一底盤 112（底座 30），設置於該下蓋體（框體 40）面對該內部區域 106 的表面，該底盤 112（底座 30）面對該內部區域 106 的表面設有至少一邊牆 114（邊牆 44）；一罩蓋 110（金屬罩 20），設置於該底盤 112（底座 30）上，並與該下蓋體（框體 40）形成一容納該物件（光罩）之空間；以及複數個定位件 122（定位件 60），設置於該罩蓋 110（金屬罩 20）之周圍，用以抵靠該邊牆 114，使罩蓋 110（金屬罩 20）定位。證據六已揭示系爭專利請求項 22 之技術內容。

(三)判決認定：證據六之殼體、底座加框體、金屬板、金屬罩等構件係等同系爭專利請求項 22 上蓋體、下蓋體、底盤、罩蓋等構件；證據六金屬板並不具有邊牆，即未揭露系爭專利請求項 22「該底盤面對該內部區域的表面設有至少一邊牆」之技術特徵；證據六金屬罩周圍複數定位件係用以抵靠框體之邊牆而定位，與系爭專利請求項 22 複數個定位件用以抵靠於底盤的邊牆而定位之技術並不相同。

(四)分析：

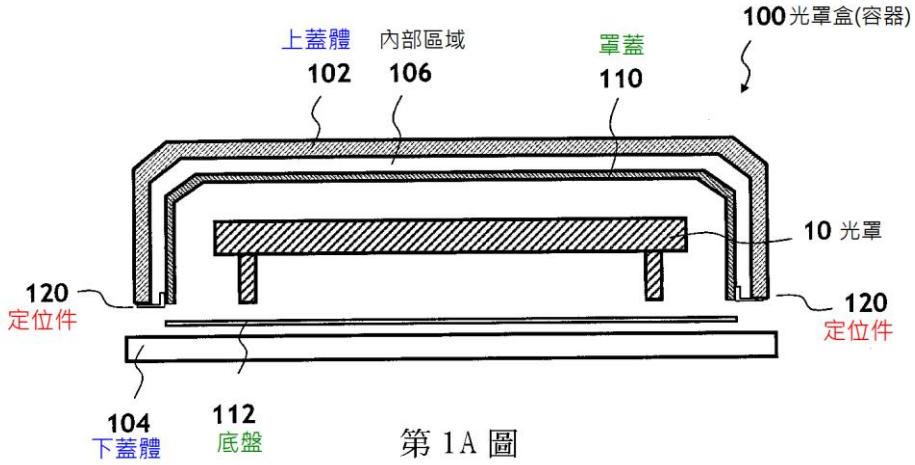
法院判決與原處分的差異，主要在於對證據六是否揭露系爭專利請求項 22「底盤 112 面對該內部區域 106 的表面設有至少一邊牆 114」之技術內容，有不同見解。原處分雖認定證據六之底盤（即證據六之底座 30）設有邊牆，然參酌證據六樣品，該邊牆係位於框體 40 上，並非位於底座 30 上（參附圖二），則原處分有錯誤解讀證據六之邊牆所在元件的情形，證據六應未揭露系爭專利請求項 22「底盤 112 面對該內部區域 106 的表面設有至少一邊牆 114」之技術內容，尚難證明系爭專利請求項 22 不具新穎性。

三、總 結

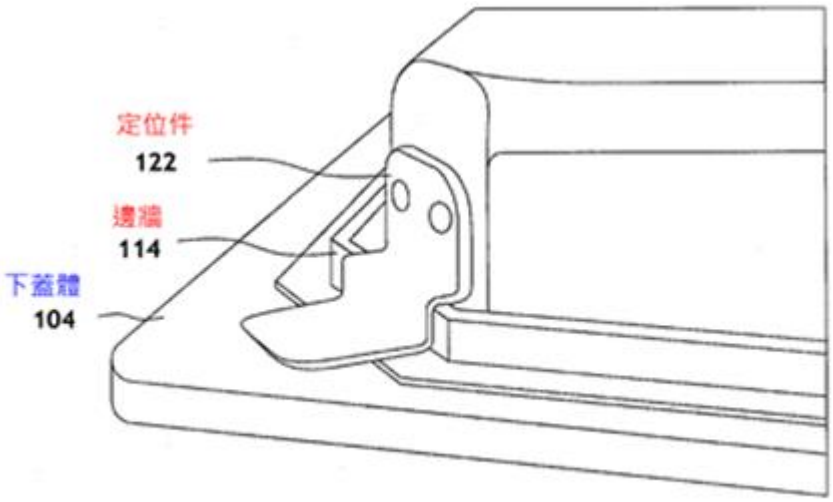
先前技術為樣品時之新穎性判斷原則

當先前技術為實物樣品時，判斷系爭專利是否具新穎性，應先仔細閱讀並理解系爭專利說明書、圖式所揭示技術內容，以確實瞭解請求項各技術特徵，再逐一比對樣品是否確實揭露了系爭專利請求項之各技術特徵；技術特徵除各構件外，尚包括各構件的配置關係及連結關係，以上均須納入比對，任一不可忽略。本件即因疏忽了各構件配置關係的比對，而造成新穎性判斷的錯誤，殊值警惕。

附圖一


100光罩盒(容器)
上蓋體
102
內部區域
106
罩蓋
110
10 光罩
120
定位件
120
定位件
104
下蓋體
112
底盤

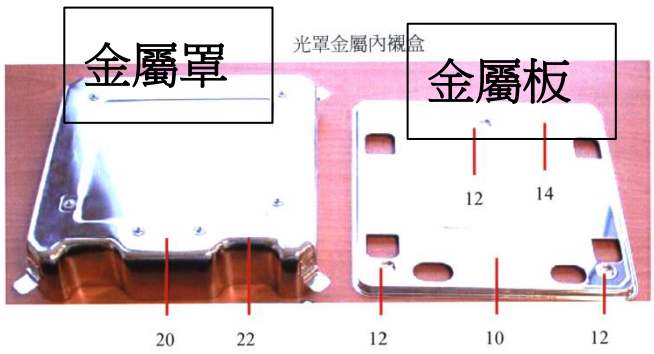
第 1A 圖


定位件
122
邊牆
114
下蓋體
104

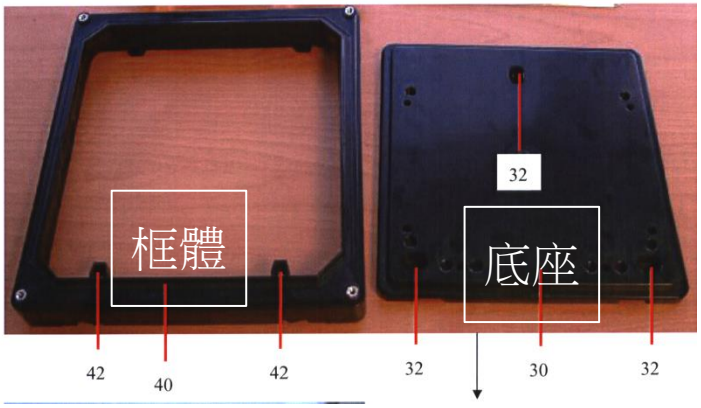
第 2 圖

附圖二

一、分解圖



第 1 圖（金屬罩 20 與金屬板 10 的分解圖）



二、組合圖





5

【專利案號】93108125

【專利名稱】新穎微生物株副乾酪乳桿菌 GMNL-32 及其治療過敏相關疾病之用途

【審定結果】請求項 2 至 10 舉發不成立

【相關法條】專利法(92.2.6 修正公佈，93.7.1 施行)第 23 條、第 22 條第 1 項第 1 款

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

被告就編號第 093108125N01「新穎微生物株副乾酪乳桿菌 GMNL-32 及其治療過敏相關疾病之用途」發明專利舉發事件，應為請求項 2 至 10 舉發成立，撤銷專利權之處分

【判決重點】新穎性

【判決字號】104 行專訴 121

【判決日期】105.5.19

【判決摘要】

證據 1、2、4、9、11 及 13 均不可作為擬制喪失新穎性之證明文件，證據 3 不論說明書或申請專利範圍均未記載有關「副乾酪乳桿菌 GMNL-32」之任何內容，是證據 3 不足以證明系爭專利請求項 4 至 7 擬制喪失新穎性；證據 9、11 可證明含有 LP33 益生菌之優酪乳於系爭專利申請日前已見於刊物或已公開使用者，其關聯證據 18、20、21、22、26 則足以證明 LP33 益生菌即為系爭專利之 GMNL-32 菌株，故系爭專利請求項 2 至 10 不具新穎性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人(專利權人)前於民國 93 年 3 月 24 日以「新穎微生物株副乾酪乳桿菌 GMNL-32 及其治療過敏相關疾病之用途」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 93108125 號進行審查，准予專利，並發給發明第 I 284149 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告(舉發人)於 102 年 9 月 10 日以其違反核准時專利法（93.7.1 施行）第 23 條、第 57 條第 1 項第 3 款之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，於 104 年 6 月 5 日以(104)智專三(四)01039 字第 10420748310 號審定書為「請求項 2 至 10 舉發不成立」之處分。原告對於上開請求項 2 至 10 舉發不成立不服，提起訴願，經濟部為「訴願駁回」之決定，原告不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。智慧財產法院審理後，將智慧局原處分及經濟部訴願決定均

撤銷，並命智慧局應為請求項 2 至 10 舉發成立撤銷專利權之審定。

(二)系爭專利請求項內容：

1. 系爭專利請求項 1 為獨立項，內容為一種經分離之微生物株副乾酪乳桿菌 GMNL-32，其係寄存於臺灣新竹食品工業研究發展研究（FIRDI)，寄存編號為 BCRC910020。
2. 系爭申請專利請求項 2 為獨立項，內容為一種包含如申請專利範圍第 I 項之微生物株之組合物。
3. 系爭申請專利請求項 3-10 為附屬項，內容為如申請專利請求項 2 之組合物，其用於刺激 IFN-γ 分泌、治療過敏相關疾病、該過敏相關疾病係選自由以下組成之群：氣管反應過度及發炎、異位性皮膚炎、…、係與暴露於氣源性過敏原有關、該微生物株係活的或經減能的、係醫藥組合物、飲食補充、食品或其組分之形式。

(三)主要舉發證據：

1. 證據 1 為衛署健食字第 00129 號登記現況之影本。
2. 證據 2 為統一食品公司之 LP33 機能優酪乳廣告之影本。
3. 證據 3 為 2011/06/01 公告之 I 132772 號及說明書。
4. 證據 4 為工商時報 2009/08/02 報導「景岳公司供統一 LP33 原料」影本
5. 證據 9 為 2003/07/13 商業周刊報導「機能 LP33 益生菌進入量產階段」影本。
6. 證據 11 為 2003/07/15 全家便利商店刊物影本。
7. 證據 13 為 102 年度民專訴字第 106 號民事答辯（七）狀。
8. 證據 18 為 2006/02/07 公告之 US 6,994,848 影本(行政訴訟階段始提出)。
9. 證據 20 為 2005/11/26 公開之 CN1,696,281A(行政訴訟階段始提出)
10. 證據 21 為原告由網路查得之有關景岳公司在樂亦康膠囊產品介紹中對於乳酸菌名稱之定義說明(行政訴訟階段始提出)。
11. 證據 22 為豆丁網標題「抗過敏益生菌 LP-33 相關專利認證」之網頁資料（http://www.docin.com/p-685080291.html) (行政訴訟階段始提出)。
12. 證據 26 為景岳公司樂亦康 LP33 益生菌膠囊產品廣告(行政訴訟階段始提出)。

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：證據 18、20、21、22、26(應為關聯證據)足以證明 LP33 益生菌即為系爭專利之 GMNL-32 菌株（寄存編號 BCRC 910020)，而證據 9、11 證明 LP33 益生菌於申請前即已使用，故包含該 GMNL-32 菌株之組合物不具新穎性，不符專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定，而包含該 GMNL-32 菌株之請求項 3-10 組合物醫藥用途、菌株形態及組合物形式亦不具新穎性，不符專利法第 22 條第 1 項第 1 款之規定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.證據 1、2、3、4、9、11 及 13 是否足以證明系爭專利請求項 4 至 7 違反專利法第 23 條規定？

2.證據 9、11 與行政訴訟階段所提證據 18、20、21、22、26 是否足以證明系爭專利請求項 2 至 10 不具新穎性？

(二)原處分認定：

1.證據 1、2、4、9、11 及 13 均不可作為擬制喪失新穎性之證明文件，證據 3 並未揭露系爭專利 GMNL-32 之菌株，故證據 3 不足以證明系爭專利請求項 4 至 7 違反專利法第 23 條之規定。

2.證據 9 及 11 僅提及機能 LP33 益生菌進入量產階段，及新推出「LP33 統一機能優酪乳」，惟該 2 證據皆無揭露該 LP33 益生菌相關技術特徵及確實菌株名，亦未揭露任何與系爭專利請求項所請菌株 GMNL-32(寄存編號 BCRC910020)相關之實質技術內容，故證據 9 及 11 實無法認定該申請前已存在物品即為系爭專利所請之組合物。

(三)判決認定：

1.證據 1、2、4、9、11 及 13 均不可作為擬制喪失新穎性之證明文件，證據 3 不論於說明書或申請專利範圍均未記載有關「副乾酪乳桿菌 GMNL-32」之任何內容，故證據 3 不足以證明系爭專利請求項 4 至 7 擬制喪失新穎性。

2.證據 18、20、21、22、26(應為關聯證據)足以證明 Lactobacillus paracasei 即為 GM-080，且取得台灣專利 I284149、美國專利 US6994848、日本專利特許 4847038、中國專利 ZL200410038566.X，亦可佐證 LP-33 即為系爭專利之專利菌株 GMNL-32，是以，證據 18、20、21、22、26 足以證明 LP33 益生菌即為系爭專利之 GMNL-32 菌株（寄存編號 BCRC 910020)，LP33 益生菌既為系爭專利之 GMNL-32 菌株，由證據 9、11 單獨均足以證明 LP33 益生菌或含有 LP33 益生菌之優酪乳為系爭專利申請前已見於刊物或已公開使用，自足以證明系爭專利請求項 2 不具新穎性，系爭專利請求項 3-10 所進一步限定之技術特徵亦已見於證據 9、11 及證據 18、20、21、22、26（應為關聯證據），故亦足以證明系爭專利請求項 3-10 不具新穎性。

(四)分析：

1.本件原處分為智慧財產法院所撤銷，係因原告於行政訴訟階段進一步所提證據 18、20、21、22、26 之故，而該證據尚非智慧局於舉發階段所能審酌。

2.原告所提證據 19-26 於行政訴訟準備狀提出，惟於準備庭原告除準備狀外，並未提供完整證據，迄言詞辯論庭始提出，智慧局並未於出庭前有機會審視該證

據，故當庭表示之意見無法充分準備及考量。

3. 證據 18、20、21、22、26 為原告於舉發階段嗣後始提出之證據，法院判斷前揭證據為關聯證據，與原有證據結合下得系爭專利不具新穎性之心證，直接作課予義務之判決。

4. 原告於行政訴訟階段始提出之菌株專利或景岳樂亦康 LP33 益生菌膠囊產品證據，雖該些證據或未記載公開日，或公開日、公告日在系爭專利申請日之後，法院判斷其為關聯證據，其所載之相關菌名、菌名簡稱、或菌株之遺傳訊息資料之組合可作為系爭專利乳酸菌有 8 種不同名稱或代號之佐證，故與原有證據組合足以證明系爭專利不具新穎性。

三、總 結

(一)訴訟進行時被法官要求當庭表示意見之處理方式

於訴訟進行時，出庭同仁可能面臨原告臨庭提出樣本或新證據，法官當庭要求本局表示意見，此時出庭同仁應儘量避免當庭出示判斷意見，而應向法官說明：出庭同仁為機關代表，舉發審查又為二人合議，故被賦予的權利仍有限制，臨庭提出之樣品或新證據，需要時間檢視且亦涉及二人合議，故請庭上允許回局詳細檢視並經合議體合議後，於 X 日內以機關名義補提確定之書面意見。

(二)生物材料新穎性之判斷

因生物材料有其揭露困難之特性，故專利法對於生物材料有寄存之規定，所寄存之材料可供判斷生物材料新穎性之用；然此並非判斷生物材料新穎性之唯一方式，由菌株名、菌名簡稱、商標名及遺傳訊息等之組合亦可做為判斷生物材料新穎性之佐證。



6

【專利案號】100220315 N01

【專利名稱】加濕機扇葉改良

【審定結果】請求項 1 至 8 舉發不成立

【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】新穎性、進步性

【決定字號】經訴 10406306790

【決定日期】104.6.22

【決定摘要】

證據 2 之說明書內容未針對該扇葉之設置位置、數目及形狀作任何界定，由第四圖可看出，該扇葉係設置在偏向於散水盤之內側（接近中心孔），並呈平短狀，惟「扇葉」在一般流體機械或相關裝置之應用已屬習知技術，且其原理亦已為熟知。是以請求項 1 之扇葉(222)固係設置在散水盤(22)近外周緣面上，並呈弧度朝內，與證據 2 之第四圖示意圖雖並不完全相同，但此形狀之差異僅係習知技術之簡易轉用。是證據 2 足以證明請求項 1 不具新穎性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「加濕機扇葉改良」申請日為 100 年 10 月 28 日，智慧局於 101 年 3 月 3 日形式審查核准專利。訴願人（舉發人）以系爭專利有違核准時(99 年 9 月 12 日施行)專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項，對之提起舉發。案經智慧局審查，於 103 年 11 月 20 日以（103）智專三（三）05078 字第 10321623010 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 8 舉發不成立」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，認為訴願有理由，將原處分部分撤銷，囑智慧局另為適法之處分。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種加濕機扇葉改良，其係設一儲水盆與一承盤及一固定座相鎖組，…，其特徵在於：散水盤之底部近外周緣面上間隔凸設有若干弧度朝內之扇葉，衝擊環於周緣向外連續沖設若干彼此平行呈上下垂直之出水孔與衝擊板且環繞於散水組外側並固定於馬達座之底座外

緣，使其藉由該…，藉此以提高室內空氣中霧氣之含水量而達到霧化水珠可更佳均勻、微細化。（見附圖 1）

(三)主要舉發證據：證據 2 為 100 年 10 月 1 日公告之我國第 100206382 號「安全化之加濕裝置」新型專利案，係一種安全化之加濕裝置，其包括：一儲水盆，係用以容納加濕液；一外殼部；一噴霧裝置，係設有一動力部及一水霧產生部，水霧產生部係包括複數個水霧產生盤及一水霧細化網；於一水霧產生盤（如第三圖所示）上突設有扇葉（如第四圖所示），其用以增強霧化該加濕液效果。（見附圖 2）

(四)訴願決定撤銷本局原處分理由摘要：證據 2 在一水霧產生盤上突設有扇葉，其用以增強霧化該加濕液之效果與請求項 1 係以散水盤之底部近外周緣面上間隔凸設有若干弧度朝內之扇葉相較，證據 2 之說明書內容未針對該扇葉之設置位置、數目及形狀作任何界定，由第四圖可看出，該扇葉係設置在偏向於散水盤之內側（接近中心孔），並呈平短狀，惟「扇葉」在一般流體機械或相關裝置之應用已屬習知技術，且其原理亦已為熟知。是以請求項 1 之扇葉固係設置在散水盤近外周緣面上，並呈弧度朝內，與證據 2 之第四圖示意圖雖並不完全相同，但此形狀之差異僅係習知技術之簡易轉用。是證據 2 足以證明請求項 1 不具新穎性。又請求項 1 亦為所屬技術領域具有通常知識者依照證據 2 之技術顯能輕易完成，是證據 2 足以證明請求項 1 不具進步性。

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 不具新穎性？

(二)原處分認定：系爭專利請求項 1 與證據 2 之差異為證據 2 扇葉形狀係平直無弧度，而系爭專利之扇葉係弧度朝內，是以兩者水珠霧化噴濺角度及高度亦有差異。系爭專利利用散水盤底部設有弧度朝內扇葉，散水盤轉動使弧度朝內扇葉帶動更大之風壓，達往上擴散之霧化水珠呈垂直向上形成傘狀放射落下，足夠時間滯留於空氣中功效；證據 2 之扇葉呈平直無弧度，在水霧產生盤轉動時，產生之風壓較小，是以霧化水珠噴灑角度較小，加濕空氣中水珠時間短，無法產生如系爭專利之霧化水珠於空氣滯留帶動更多霧氣增加空氣含水量功效。就所屬技術領域中具有通常知識者而言，尚難由證據 2 揭露之技術內容而可輕易完成系爭專利弧度朝內扇葉之技術特徵，且無法產生霧化水珠足夠時間滯留於空氣之功效。

(三)訴願決定認定：證據 2 已揭露系爭專利請求項 1 之「一儲水盆與一承盤及一固定座相鎖組、承盤之開口內緣中組接一外側延伸有接段之托架、固定

座係定位於承盤上方，且其上依序置設有散水組、一衝擊組及一馬達與一具提把之罩體及散水組包含有：一內部為中空貫通之吸水頭、若干具穿孔之散水盤，該吸水頭係容身於托架中且下端開口進於儲水盆內所貯水之水面下」等技術特徵。另請求項 1 之扇葉係設置在散水盤近外周緣面上，並呈弧度朝內，與證據 2 之第四圖示意圖並不完全相同，但此形狀之差異僅係習知技術之簡易轉用，證據 2 足以證明請求項 1 不具新穎性。又請求項 1 亦為所屬技術領域具有通常知識者依照證據 2 之技術顯能輕易完成，是證據 2 足以證明請求項 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 不具新穎性，本局與訴願會見解不同。證據 2 說明書揭露扇葉或圖式明確揭露設於穿孔周緣之平直扇葉之技術內容，與系爭專利之「散水盤近外周緣面上，弧度朝內扇葉」兩者形狀並不相同。就所屬技術領域中具有通常知識者而言，亦無法由證據 2 揭露之技術內容可直接且無歧異得知實質隱含系爭專利之設於散水盤外周緣之弧形扇葉技術特徵，是以證據 2 似乎不足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。就進步性而言，系爭專利係為解決習知加濕裝置（即證據 2）所噴出之加濕液水霧角度小，使得呈擴散狀之霧化水珠噴灑高度較低，於室內空氣中所滯留之時間較短問題。藉由散水盤底部外周緣面上凸設有弧度朝內之扇葉，將水強力地向上吸取帶離並往上擴散呈幾近垂直向上並形成傘狀放射落下，有足夠時間滯留於空氣中。系爭專利請求項 1 係為二段式撰寫形式請求項，將改進之技術手段即「散水盤底部外周緣面上凸設有弧度朝內之扇葉」為特徵部分之技術特徵，藉以有別於先前技術之必要技術特徵，以產生霧化水珠於空氣滯留帶動更多霧氣增加空氣含水量功效，相較於證據 2 似乎具進步性。惟詳參本件訴願決定意旨，以「習知技術之簡易轉用」為不具進步性之主要理由，似乎欠缺所屬技術領域中具有通常知識者依據證據 2 是否可輕易完成之論述。

三、總 結

(一)新穎性、進步性之判斷區別

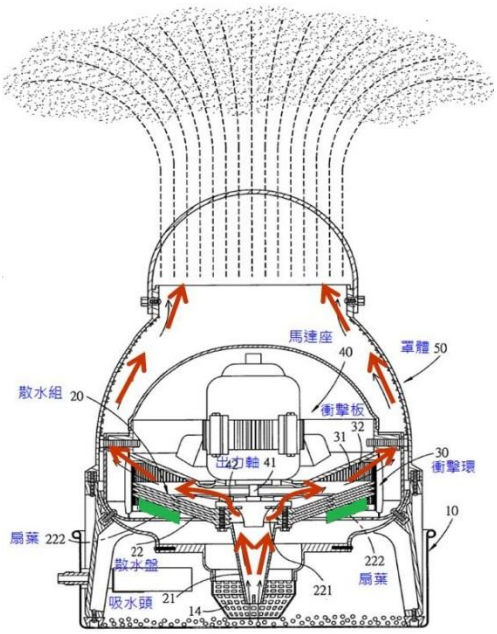
按專利審查基準，新穎性之判斷事項包括：(1)完全相同；(2)差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵；(3)差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念。判斷進步性，係以申請專利之發明的整體為對象，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，認定會促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請專利之發明者，即應認定該發明為能輕易完成者，不具進步性。訴願決

定理由中「習知技術之簡易轉用」，似應為進步性之判斷基準，而非新穎性之判斷基準。

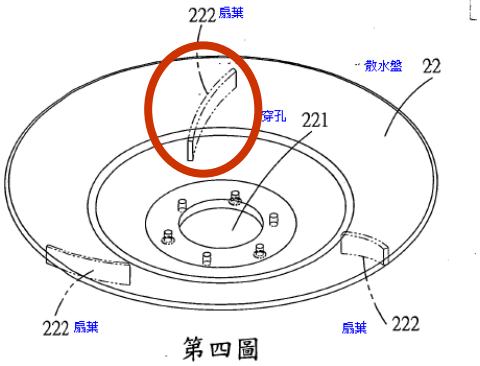
(二)新穎性、進步性審查之比對方法

依專利審查基準（2014 年版）第 2-3-8 頁：判斷新穎性應以申請專利之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一進行判斷。而進步性之判斷，同樣係依據一份或多份引證文件所揭露之先前技術與申請專利之發明比對。專利審查基準第 2-3-6 頁：公開或公告之專利申請案，其說明書、申請專利範圍及圖式均屬引證文件公開之先前技術。新穎性或進步性之審查，應就申請案之請求項中所載之技術特徵是否已揭露於先前技術之說明書、申請專利範圍或圖式，逐一比對、判斷，而非以先前技術之申請專利範圍作為比對對象，僅審查先前技術之申請專利範圍是否涵蓋申請專利之發明。

附圖 1　系爭專利主要圖式

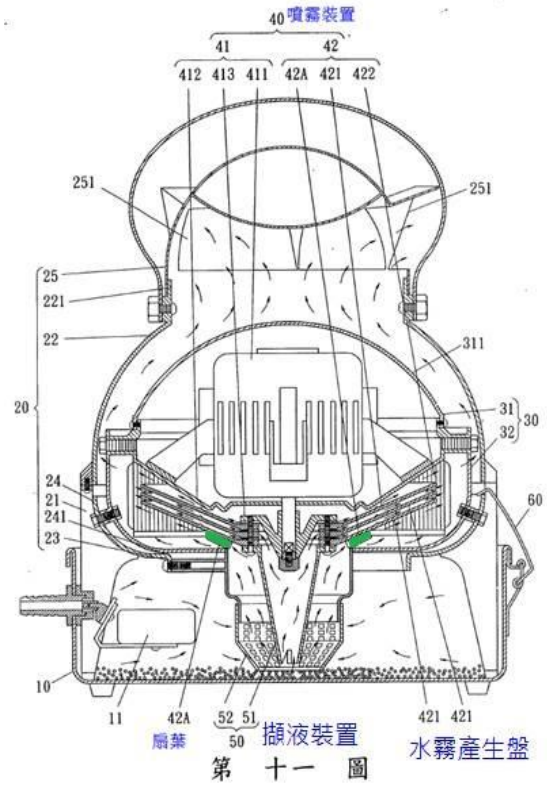


第七圖

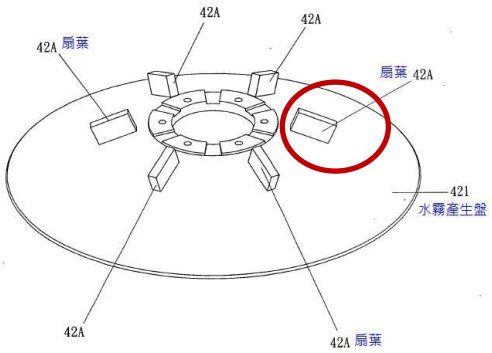


第四圖

附圖 2　證據 2 主要圖式



第　十一　圖





7

【專利案號】103213081 N01

【專利名稱】椅具腳踏圈束緊結構

【審定結果】請求項 1、9 至 10 舉發不成立

【相關法條】專利法（102.1.1 施行）第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】新穎性、進步性

【決定字號】經訴 10506300670

【決定日期】105.2.3

【決定摘要】

系爭專利請求項 1 之技術特徵已為證據 2 所揭露，其差異處僅在於相對應「貼合組設」技術特徵之上、下位概念，證據 2 下位概念之公開使得系爭專利請求項 1 之上位概念不具新穎性，是證據 2 足以證明請求項 1 不具新穎性，證據 2 亦足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：關係人（專利權人）前於 103 年 7 月 22 日以「椅具踏圈束緊結構」申請新型專利，經智慧局編為第 103213081 號進行形式審查，准予專利，發給新型第 M 489212 號專利證書（下稱系爭專利）。訴願人（舉發人）以系爭專利請求項 1、9 違反核准時專利法（102.1.1 施行）第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款、請求項 1、9、10 違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發，經智慧局審查，以 104 年 7 月 13 日（104）智專三（一）05017 字第 10420916640 號專利舉發審定書為「請求項 1、9 至 10 舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，於 104 年 12 月 21 日以經訴字第 10506300670 號訴願決定撤銷智慧局原處分。

(二)系爭專利請求項內容：系爭專利請求項共 10 項，其中請求項 1 為獨立項，餘為附屬項。請求項 1 為一種椅具腳踏圈束緊結構，主要設有一束緊套，並於該束緊套中心設有套孔，且使該束緊套呈錐狀，又於該束緊套周壁開設有至少一道開槽，且使該開槽與其套孔相通，另設有至少一止滑軟墊，

以貼合組設於該束緊套其套孔之孔壁。（見附圖系爭專利圖式）

(三)舉發證據：證據 2 為 98 年 8 月 11 日公告之第 96104158 號「座椅腳踏圈束緊構造」專利案。（見附圖證據 2 圖式）

(四)訴願決定撤銷本局原處分理由摘要：證據 2 之止滑墊(315)雖係置設於束緊主體(31)之套孔(311)內壁下方環設之凹槽(313)內，但該凹槽(313)之設置僅是為了在套孔(311)內壁有容納及固定止滑墊(315)之空間，該凹槽(313)可視為套孔(311)內壁之延伸部分，證據 2 之止滑墊(315)亦係貼合組設於套孔(311)（凹槽 313）內壁，與系爭專利請求項 1「止滑軟墊以貼合組設於該束緊套其套孔之孔壁」之設計概念，本質上並無不同。系爭專利請求項 1 之技術特徵已為證據 2 所揭露，是證據 2 足以證明請求項 1 不具新穎性。

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 不具新穎性？

(二)原處分認定：請求項 1 所設之至少一「止滑軟墊」的構件，係以「貼合組設於該束緊套其套孔之孔壁」的構造配置，不同於證據 2 之「止滑墊設置於凹槽」的構造配置，證據 2 難證請求項 1 不具新穎性。

(三)訴願決定認定：證據 2 該凹槽(313)可視為套孔(311)內壁之延伸部分，證據 2 之止滑墊(315)亦係貼合組設於套孔(311)（凹槽 313）內壁；與系爭專利請求項 1「止滑軟墊以貼合組設於該束緊套其套孔之孔壁」之設計概念，本質上並無不同。…其差異處僅在於相對應「貼合組設」技術特徵之上、下位概念，證據 2 下位概念之公開使得系爭專利請求項 1 之上位概念不具新穎性。

(四)分析：

1.按本件撤銷理由主要在「新穎性之判斷」，訴願決定認為證據 2 足以證明請求項 1 不具新穎性。

2.就系爭專利請求項 1 椅具腳踏圈束緊結構中之束緊套、套孔、開槽，相當於證據 2 束緊組件之束緊主體 31、套孔 311、溝槽 312 部分，原處分與訴願決定理由相同，並無二致；其不同點係在於系爭專利請求項 1 末段「另設有至少一止滑軟墊以貼合組設於該束緊套其套孔之孔壁」之技術特徵的認定；就此技術特徵，訴願決定認為證據 2 之止滑墊(315)亦係貼合組設於套孔(311)（凹槽 313）內壁，而原處分係認為系爭專利該「以貼合組設於該束緊套其套孔之孔壁」的構造配置不同於證據 2 之「止滑墊 315 設置於凹槽」的構造。惟查，對於前述系爭專利請求項 1 該技術特徵之比對，原處分僅將其限縮在證據 2 之「凹槽」結構作比對，而未

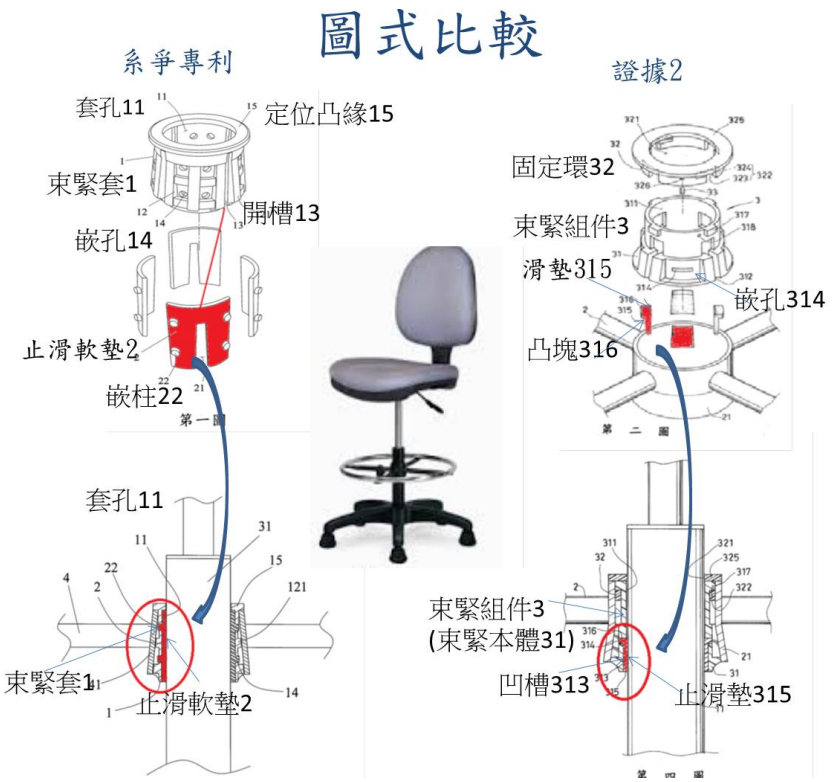
能細究證據 2 在說明書（如第 8 頁所載「於該束緊主體(31)之套孔(311)內壁環設數凹槽(313)，且於凹槽(313)槽壁上設具嵌孔(314)，以供止滑墊(315)置設於凹槽(313)內，而止滑墊(315)其上緣突具的凸塊(316)則可嵌入嵌孔(314)中作固接」）及圖式（如第四圖）已隱含或建議其所揭露的技術特徵含有止滑墊亦係貼合組設於該束緊套之套孔內壁之技術內容，以致產生不同的見解。

三、總 結

新穎性應就系爭請求項與引證文件揭露之技術整體判斷

審查新穎性時應以申請專利範圍所載為準，判斷請求項之技術特徵與引證文件中之說明書、申請專利範圍、圖式所揭露之先前技術整體判斷。本件新穎性之判斷應在於系爭專利之請求項技術特徵有無被引證文件所揭露；因證據 2 已隱含或建議其所揭露的技術特徵含有止滑墊亦係貼合組設於該束緊套之套孔內壁之技術內容，所以系爭專利請求項 1 不具新穎性。

附圖


圖式比較
系爭專利
套孔11
定位凸緣15
束緊套1
開槽13
嵌孔14
止滑軟墊2
嵌柱22
第一圖
套孔11
束緊套1
止滑軟墊2
證據2
固定環32
束緊組件3
滑墊315
嵌孔314
凸塊316
第二圖
束緊組件3
(束緊本體31)
凹槽313
止滑墊315



8

【專利案號】101213111N01
【專利名稱】桿體包覆結構
【審定結果】請求項 1-6 舉發不成立
【相關法條】專利法(99.8.25 修正公布)第 94 條第 4 項及第 95 條
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】擬制新穎性、進步性
【判決字號】103 行專訴 82
【判決日期】104.1.29

【判決摘要】

系爭專利申請專利範圍第 1 項「一端開口之端部則以反折附著於包覆件間」與證據 2、3 均並不完全相同，而該等差異之技術特徵亦無法直接且無歧異得知，又非具有上、下位關係，且相異之技術特徵未能直接置換，兩者所用之技術手段及所達成之功效亦不相同。應認證據 2、3 分別均無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 、1~6 項擬制喪失新穎性。

系爭專利之「再於一端開口之端部則以反折附著於包覆件間」及「包覆件『整體』成錐型筒狀體」技術特徵，並未揭露於證據 4 及證據 5，且與證據 4 及證據 5 之構件組成、技術手段及其欲達成之功效均不相同。是以，系爭專利申請專利範圍第 1 項非為所屬技術領域具有通常知識者依證據 4 及 5 組合之先前技術而顯能輕易完成，證據 4 及 5 之組合尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 101 年 7 月 6 日申請，經智慧局於 103 年 10 月 29 日准予專利並公告。原告(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 95 條及第 94 條第 4 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審查，核認系爭專利並無違反前開專利法之規定，以 103 年 3 月 14 日（103）智專三（一）02008 字第 10320339820 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部於 103 年 7 月 16 日以經訴字第 10306106910 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 104 年 1 月 29 日以 103 年度行專

訴字第 82 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項內容(附圖一)：

1.一種桿體包覆結構，包含：一包覆件 1 以捲繞方式所構成，並形成錐型狀，其特徵係：該包覆件 1 係由一帶狀片體捲繞，且於兩端部呈斜口狀，並一端部作為定點，並以環形狀向一端延伸捲繞呈錐形狀，再於一端開口之端部則以反折附著於包覆件 1 間，使包覆件 1 整體成錐型筒狀體，供桿體所設置。

2.如申請專利範圍第 1 項所述之桿體包覆結構，該包覆件具有一前端部 12 及一後端部 13 所實施。

3.如申請專利範圍第 2 項所述之桿體包覆結構，該前端部 12 呈封閉狀所實施。

4.如申請專利範圍第 2 項所述之桿體包覆結構，該後端部 13 呈開口狀所實施。

5.如申請專利範圍第 1 項所述之桿體包覆結構，該包覆件形成一容置空間 14 所實施。

6.如申請專利範圍第 1 項所述之桿體包覆結構，該包覆件之材質可為熱可塑之薄膜材等所實施。

(三)舉發證據：

證據 1：系爭專利公告本。

證據 2：100 年 7 月 19 日申請、102 年 2 月 1 日公告之第 100125535 號「筷子膜套製造方法及其成品」專利案。

證據 3：101 年 3 月 9 日申請、101 年 11 月 11 日公告之第 101204256 號「環保筷結構改良」專利案。

證據 4：100 年 8 月 11 日公告之第 100204602 號「可拋式筷子置換套結構」專利案。

證據 5：100 年 11 月 11 日公告之第 100206896 號「筷子置換套結構改良」專利案。

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：由於證據 2 與系爭專利「一端開口之端部以反折附著於包覆件間」之技術特徵並不完全相同，無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性；系爭專利之「包覆件於兩端部呈斜口狀」及「再於一端開口之端部則以反折附著於包覆件間」之技術特徵，未為證據 3 所揭露；是以證據 3 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項擬制喪失新穎性。證據 4 及證據 5 均係採用端套(封蓋)和包覆部兩構件相結合來套設筷子夾持端而形成一置換套結構，其均未揭露系爭專利之「再

於一端開口之端部則以反折附著於包覆件間」，及「包覆件『整體』成錐型筒狀體」技術特徵，故證據 4 及證據 5 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.「證據 2」是否可證系爭專利請求項 1 擬制喪失新穎性？

2「.證據 3」是否可證系爭專利請求項 1~6 擬制喪失新穎性？

3.「證據 4 和證據 5 之組合」是否可證系爭專利請求項 1~6 不具進步性？

(二)原處分認定：

1.證據 2 (附圖二)係使保護膜 6a 以螺旋方式相接以形成一模套 6b，並以封座端面之套孔 421，容設該以捲繞保護膜 6a 之筷體前端進行熱熔封裝，使膜套 6b 前端封閉而完成該膜套；其並無系爭專利請求項 1 包覆件係於一端開口之端部以「反折附著於包覆件間」之構造，故證據 2 尚無法證明系爭專利請求項 1 擬制喪失新穎性。

2.證據 3(附圖三)係以條狀的材料經捲繞包覆的設於筷體 10 之夾持端 12 外表面，其一端為封閉部；其並未揭露系爭專利請求項 1 包覆件係於一端開口之端部以「反折附著於包覆件間」之構造，故證據 3 尚無法證明系爭專利請求項 1 擬制喪失新穎性；…亦無法證明直接或間接依附於請求項 1 之請求項 2~6 擬制喪失新穎性。

3.證據 4(附圖四)之包覆部 14 雖具有第一端 142 及第二端 141，證據 5(附圖五)之置換套 10 雖具有第二端 122 及第一端 121 可分別對應於系爭專利請求項 1 之包覆件 1 具有後端部 13 及前端部 12；惟證據 4 包覆部 14 之第一端係以端套 11 封閉，證據 5 置換套 10 之第一端 121 係以封蓋 30 封閉。其皆未有系爭專利請求項 1 包覆件 1，於錐形狀一端開口之端部以「反折附著於包覆件間」之構造，故縱組合證據 4 及證據 5，亦未有該等構造。系爭專利請求項 1 具有說明書所述「將包覆件 1…錐形狀，且前端部 12 以反折向一側附著於包覆件間，…於前端部 12 形成封閉態樣」…之效果，非為所屬技術領域具有通常知識者依證據 4 及證據 5 之組合顯能輕易完成者，難謂系爭專利請求項 1 不具進步性。…自亦無法證明直接或間接依附於請求項 1 之請求項 2~6 不具進步性。

(三)判決認定：

1.系爭專利申請專利範圍第 1 項之「包覆件以捲繞方式所構成，並形成錐型狀」、「包覆件係由一帶狀片體捲繞」及「並一端部作為定點，並以環

形狀向一端延伸捲繞呈錐形狀」技術特徵，雖已為證據 2 或證據 3(附圖三)所揭露；惟系爭專利之「包覆件於兩端部呈斜口狀」及「再於一端開口之端部則以反折附著於包覆件間」技術特徵，與證據 2 之保護膜端部形狀及端部包覆方式不同，且未為證據 2、3 所揭露。是以，證據 2、3 尚不足以分別證明系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 1~6 項擬制喪失新穎性。

2.系爭專利申請專利範圍第 1 項之「包覆件以捲繞方式所構成，並形成錐型狀」技術特徵，雖已揭露於證據 4 包覆部 14 以螺旋方式圍繞成一具有內空間的筒形體，以及證據 5 包覆部 12 由片狀之薄層膜材圍接構成一具有內空間的筒形體；系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該包覆件係由一帶狀片體捲繞，且於兩端部呈斜口狀，並一端部作為定點，並以環形狀向一端延伸捲繞呈錐形狀」技術特徵，亦僅為證據 4 之條狀包覆部以螺旋方式環繞圍成筒形體及包覆部條狀形狀之結構的簡易改變。但系爭專利之「再於一端開口之端部則以反折附著於包覆件間」及「包覆件『整體』成錐型筒狀體」技術特徵，並未揭露於證據 4 及證據 5，且與證據 4 及證據 5 之構件組成、技術手段及其欲達成之功效均不相同。是以，系爭專利申請專利範圍第 1 項非為所屬技術領域具有通常知識者依證據 4 及 5 組合之先前技術而顯能輕易完成，證據 4 及 5 之組合尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1~6 項不具進步性。

(四)分析：

1.按專利審查基準(2-3-13)有關擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準包含:（1）完全相同，（2）差異僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，（3）差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，（4）差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵。原告於訴願階段及行政訴訟階段對上述態樣提出爭執。

2.智慧財產法院就上述擬制喪失新穎性之 4 種態樣之技術理由論述如下：系爭專利申請專利範圍第 1 項係以包覆件開口之端部反折而包覆桿體，其與證據 2 差異在於構件結構及包覆方式之不同，系爭專利之「反折附著」與證據 2 之「熱熔封裝」係屬製造方式之不同，故無上、下位概念之對應關係，且其製造過程之技術手段亦非所屬技術領域具有通常知識可直接參酌證據 2 保護膜之「熱熔封裝」技術，即能思及而直接置換至「反折附著於前端部」而包覆桿體之技術，兩者所用之技術手段及所達成之功效亦不相同。以上，應認證據 2 無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項擬制喪失新穎性。

三、總 結

(一)擬制喪失新穎性的判斷原則

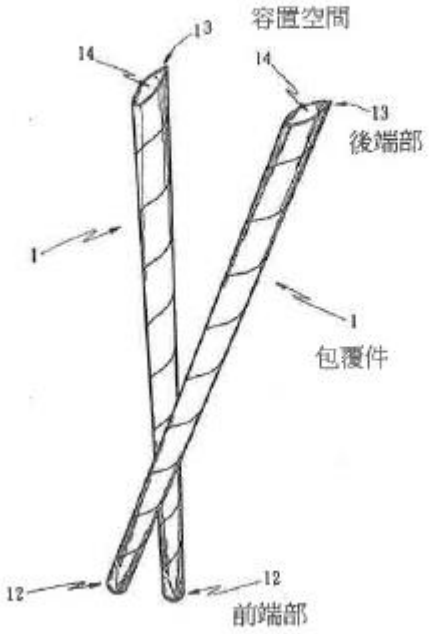
按擬制喪失新穎性，係指系爭專利違反核准處分時之專利法第 95 條規定，「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。…」。而其中所述之「相同」之觀念較為抽象，故專利審查基準規範了如上述分析 1 所述「擬制喪失新穎性」判斷之 4 種具體態樣，以作為判斷系爭專利是否擬制喪失新穎性之具體依循。

(二)證據組合若未具系爭專利之主要技術特徵及功效尚難認定系爭專利不具進步性

組合證據是否可證系爭專利不具進步性，應先就個別證據與系爭專利做比對，再加以組合判斷之。若系爭專利之主要技術特徵及功效皆未揭露於個別證據中，縱組合該個別證據，恐亦未具有該等技術特徵及功效，則該等證據之組合自無法證明系爭專利不具進步性。

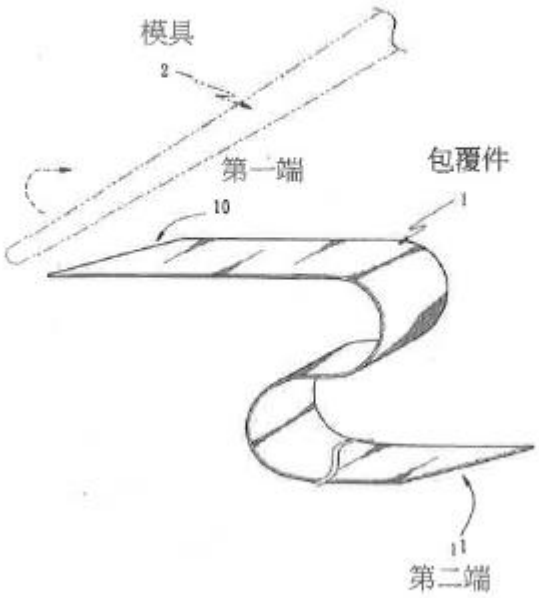
附圖一：系爭專利主要圖面

1. 系爭專利第 1 圖係桿體包覆結構立體圖



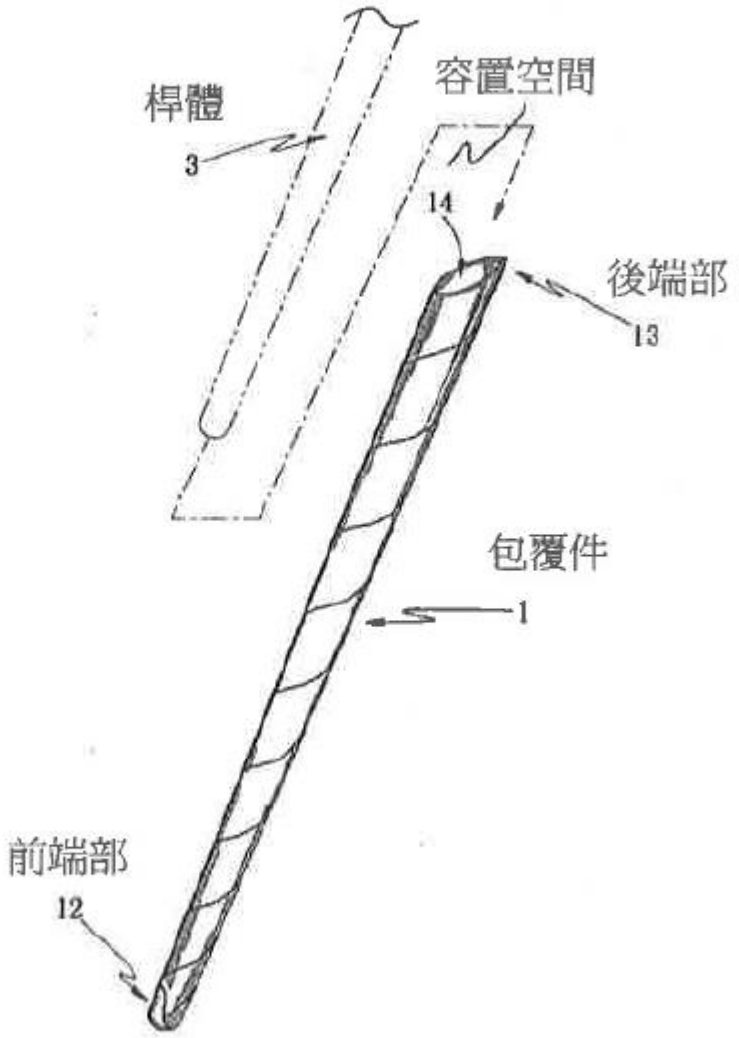
第1圖

第 2 圖係桿體包覆結構立體分解圖



第2圖

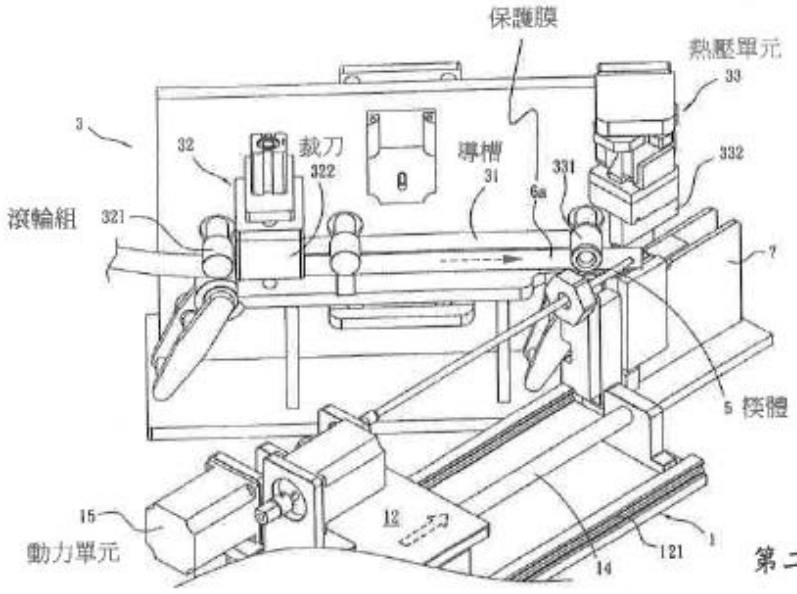
第 6 圖係桿體包覆結構實施例圖



第6圖

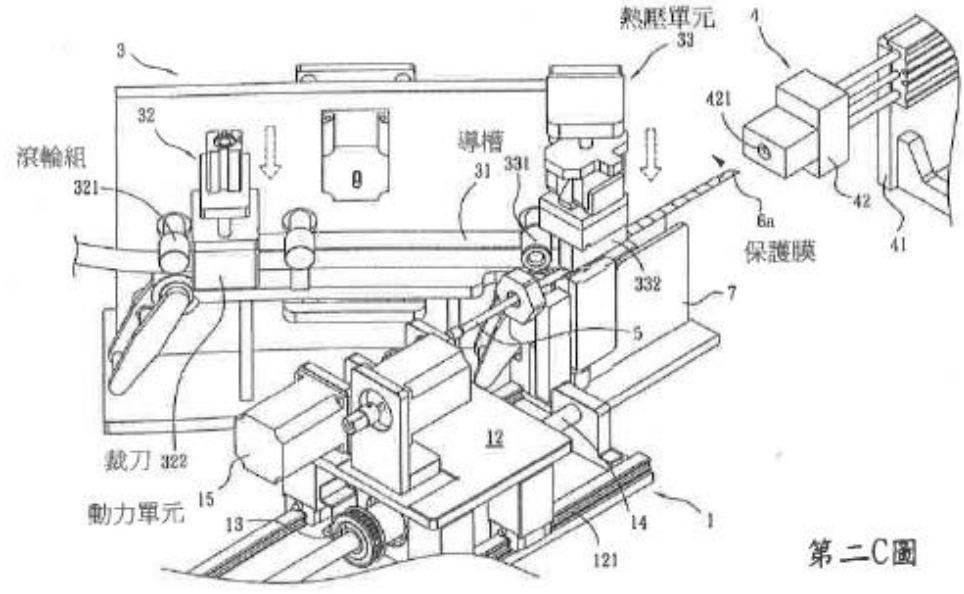
附圖二：證據 2 之圖式

證據 2 第二 A 圖係操作示意圖



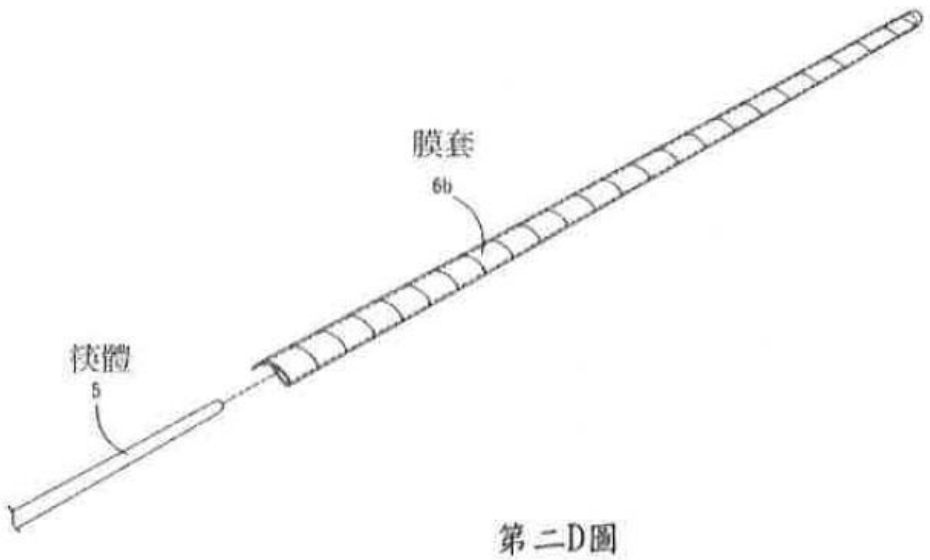
第二A圖

第二 C 圖係封裝示意圖



第二C圖

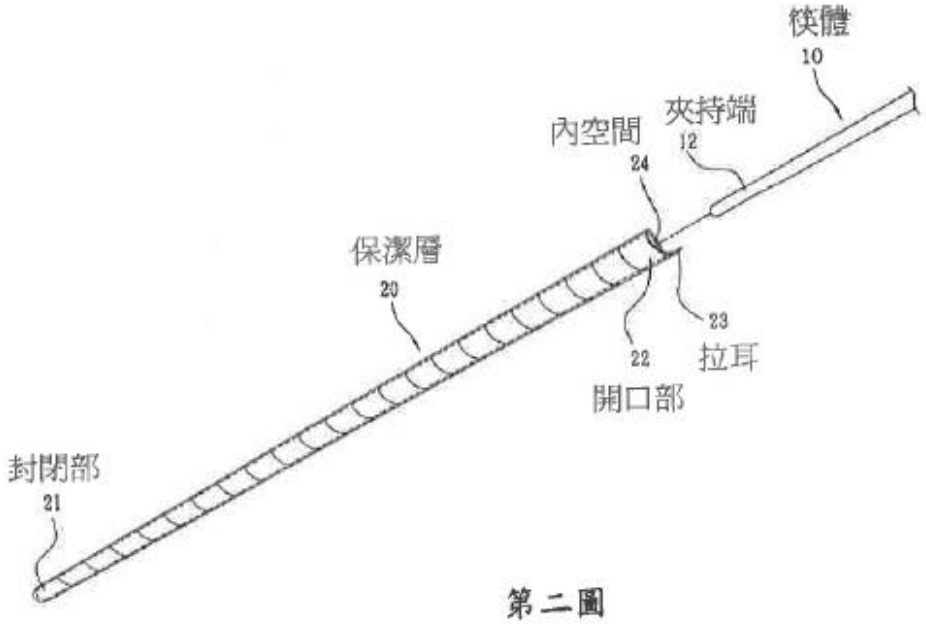
第二D圖係局部放大圖



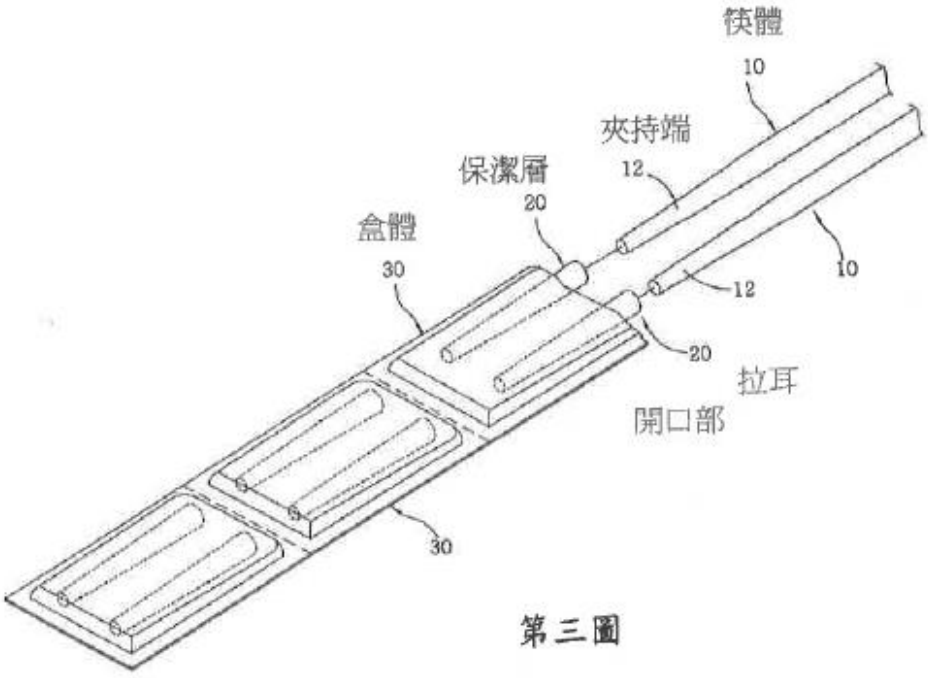
第二D圖

附圖三：證據 3 之圖式

證據 3 第 2 圖係撕除保潔層示意圖；第 3 圖係重置保潔層示意圖



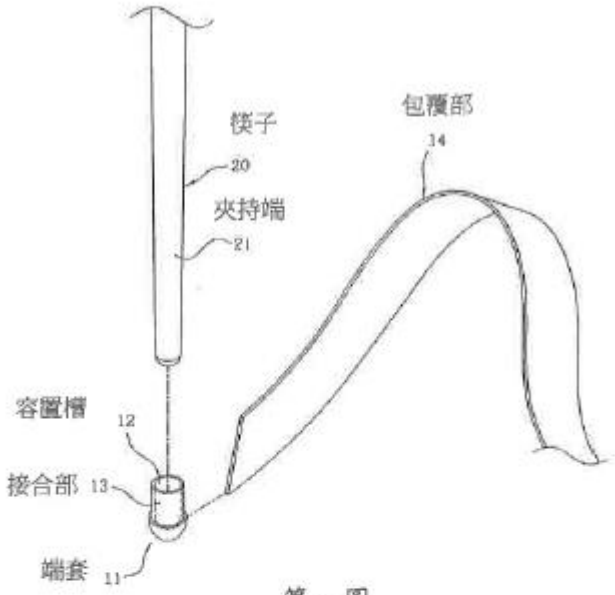
第二圖



第三圖

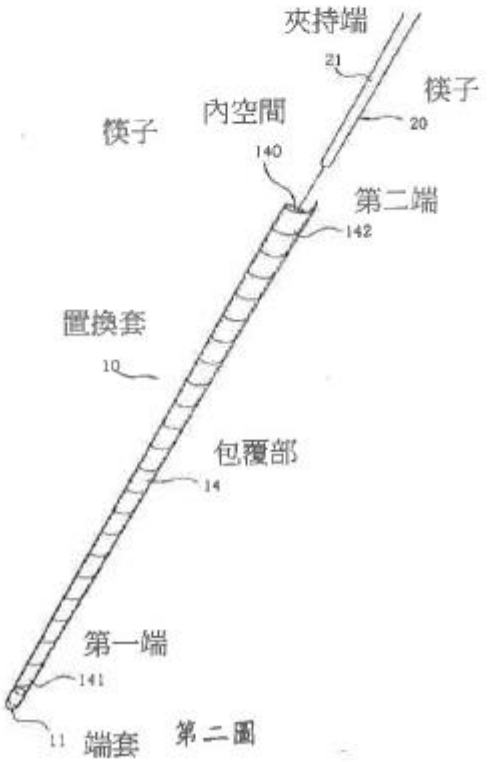
附圖四：證據 4 之圖式

證據 4 第 1 圖係立體分解圖



第一圖

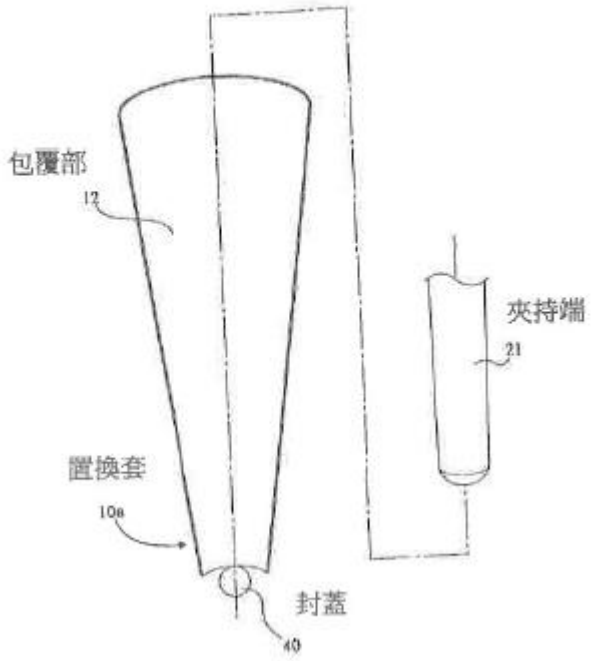
第 2 圖係組合示意圖



第二圖

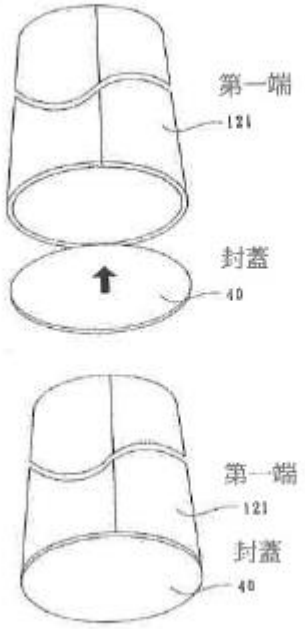
附圖五：證據之圖式

證據 5 第 4 圖係實施例立體分解圖



第四圖

第 5 圖係實施例封蓋結合示意圖



第五圖



9

【專利案號】98215474N01
【專利名稱】人(手)孔蓋結構改良
【審定結果】請求項 1 至 5 舉發成立
【相關法條】專利法(92.2.6 修正公布，93.7.1 施行)第 95 條
【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷
【判決重點】擬制喪失新穎性
【判決字號】104 行專訴 85
【判決日期】105.3.11

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 與證據 2 之差別在於系爭專利凸緣由承載部延伸與證據 2 之卡榫設於環緣的內壁上，兩者凸緣與卡榫設置位置結構並不相同，各別所對應之配合結構即不相同，非屬可直接置換之技術特徵，故證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 中之「該承載部進一步延伸有二凸緣」之技術特徵，證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 至 5 違反 92 年專利法第 95 條擬制喪失新穎性規定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(專利權人)前於民國 98 年 8 月 21 日以「人（手）孔蓋結構改良」向智慧局申請新型專利，經智慧局編為第 98215474 號進行形式審查，准予專利，並自公告之日起，發給新型第 M375090 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人(舉發人)以系爭專利有違審定時專利法第 95 條之規定提起舉發，經智慧局審查，於 104 年 2 月 11 日以(104)智專三(三)06020 字第 10420195310 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 5 舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服提起訴願，經經濟部 104 年 7 月 30 日以經訴字第 10406311970 號訴願決定駁回，遂向智慧財產法院提起訴訟。案經智慧財產法院審理，認定證據 2 無法證明系爭專利請求項 1 至 5 違反 92 年專利法第 95 條擬制喪失新穎性規定，判決訴願決定及原處分均撤銷。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種人(手)孔蓋結構改良，包括：一底座，其係可埋設於道路孔洞之路面下，該底座具有一人孔，該底座上具有一承載部，

該承載部進一步延伸有二凸緣；以及一蓋體，其係具有二插入部，該插入部具有連續彎折區，分別與該凸緣相對應，該蓋體可蓋覆於該底座之該承載部上，使該凸緣沿著該連續彎折區，卡合扣接於該插入部中。(見附圖 1)

(三)主要舉發證據：證據 2 為 98 年 7 月 23 日申請，98 年 12 月 1 日公告之第 98213531 號「卡榫式人孔蓋構造」案(見附圖 2)。

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要:系爭專利之承載部應對應被證 2 之階面，非對應環緣，而系爭專利凸緣由承載部延伸與被證 2 之卡榫設於環緣的內壁上，兩者凸緣與卡榫設置位置之結構並不相同，亦非屬可直接置換之技術特徵，故被證 2 未揭露系爭專利請求項 1 中之「該承載部進一步延伸有二凸緣」之技術特徵(見附圖 3)。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 是否可證明系爭專利請求項 1 擬制喪失新穎性？

(二)原處分認定：系爭專利請求項 1 之技術特徵可解析為「一種人(手)孔蓋結構改良，包括」,「一底座，其係可埋設於道路孔洞之路面下，該底座具有一人孔，該底座上具有一承載部，該承載部進一步延伸有二凸緣」,「以及一蓋體，其係具有二插入部，該插入部具有連續彎折區，分別與該凸緣相對應，」及「該蓋體可蓋覆於該底座之該承載部上，使該凸緣沿著該連續彎折區，卡合扣接於該插入部中。」等技術特徵，全部技術特徵已見於證據 2 之「一種卡榫式人孔蓋構造」,「該底座呈一圓環狀，於中央形成有一通孔，在於通孔周緣上設有凸高的環緣，而於環緣的內壁上設有榫孔，於榫孔中設有卡榫，使卡榫之榫頭呈凸出狀，且於環緣內徑處設有一階面」,「蓋板設為一盤體，板體周緣設有嵌槽」及「於組合時，使蓋板的嵌槽對準底座上的卡榫榫頭而嵌入」，故證據 2 已完全揭露系爭專利請求項 1 之技術特徵，系爭專利請求項 1 擬制喪失新穎性。

(三)判決認定：證據 2 之底座、通孔、階面、卡榫之技術，即相當於系爭專利底座、人孔、承載部、凸緣等構件之技術，惟系爭專利「該承載部進一步延伸有二凸緣」與證據 2「環緣的內壁上設有榫孔，於榫孔中設有卡榫，使卡榫之榫頭呈凸出狀」,其中，系爭專利之承載部應對應證據 2 之階面，非對應環緣，而系爭專利凸緣由承載部延伸與證據 2 之卡榫設於環緣的內壁上，故凸緣與卡榫兩者結構與設置位置並不相同，其所對應之配合結構即不相同，非屬可直接置換之技術特徵，故證據 2 未揭露系爭專利請求項 1 中之「該承載部進一步延伸有二凸緣」之技術特徵。

(四)分析：原審定理由係將系爭專利請求項 1 之「承載部延伸之凸緣」對應至證據 2 之「環緣部延伸之卡榫」。法院判決參酌系爭專利說明書及圖式，認定「系爭專利之承載部應對應證據 2 之階面，非對應環緣」，而非僅依請求項之文字字義。

三、總 結

(一)物品請求項之解釋與理解

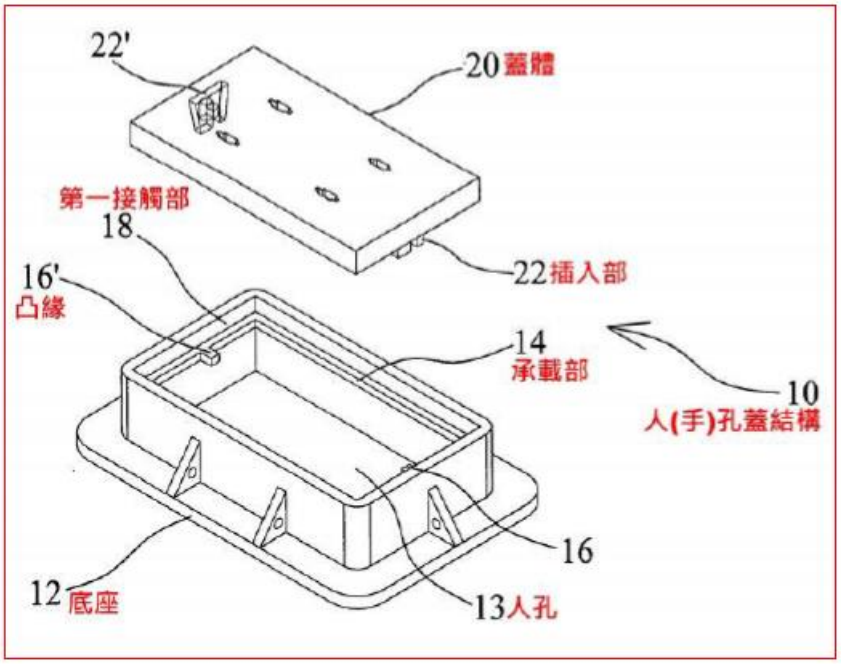
物品請求項為三度空間之實體物，通常係由元件、細部結構、連結關係及材質等技術特徵予以界定，各技術特徵各具功能，始能達成請求項之整體功效。要認定系爭專利請求項所界定之發明，除請求項中所載之技術手段外，尚應理解請求項中所載之技術特徵的功能、作用，及其結合之整體手段如何達成說明書中所載之功效。

(二)系爭專利與證據之比對

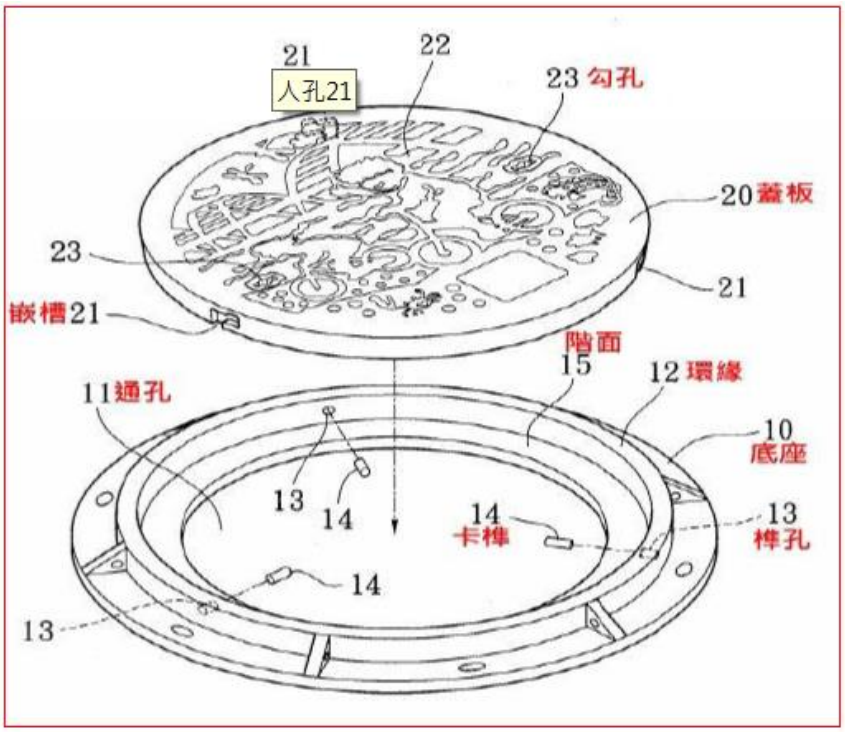
新穎性、進步性等專利要件之審查，應以前述請求項及證據之解釋與理解內容為基礎，並依據其所載之技術特徵，從證據中找出對應之技術特徵，而非從證據中尋找完全相同或字義相同之文字。技術特徵是否對應，應考量技術特徵的功能、作用。

【附圖 1】 系爭專利主要圖式

第 1 圖

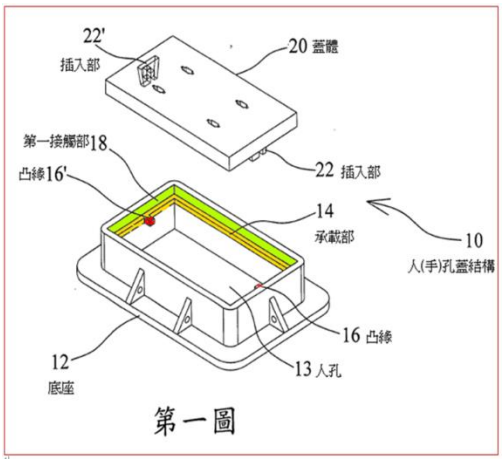


【附圖 2】 證據 2 主要圖式



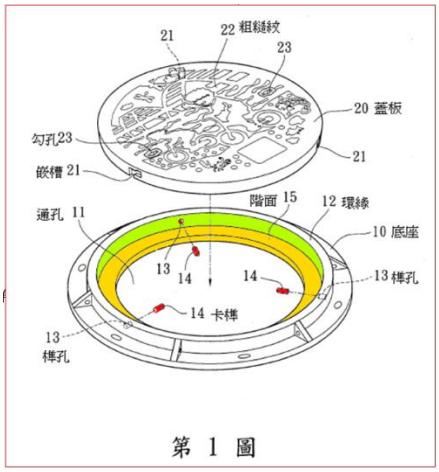
【附圖3】 系爭專利與證據2比對

系爭專利



第一圖

證據 2



第 1 圖

系爭專利	**證據 2**
一種人(手)孔蓋結構改良，包括	一種卡榫式人孔蓋構造
一底座，其係可埋設於道路孔洞之路面下，該底座具有一人孔，該底座上具有一承載部，該**承載部**進一步**延伸有二凸緣，**	該底座呈一圓環狀，於中央形成有一通孔，在於通孔周緣上設有凸高的環緣，而於**環緣**的內壁上設有榫孔，於**榫孔中設有卡榫**，使卡榫之榫頭呈凸出狀，且於**環緣**內徑處設有一**階面，**
以及一蓋體，其係具有二插入部，該插入部具有連續彎折區，分別與該凸緣相對應，	蓋板設為一盤體，板體周緣設有嵌槽，
該蓋體可蓋覆於該底座之該承載部上，使該凸緣沿著該連續彎折區，卡合扣接於該插入部中。	於組合時，使蓋板的嵌槽對準底座上的卡榫榫頭而嵌入。



10

【專利案號】94113851 N01

【專利名稱】鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法

【審定結果】101 年 11 月 23 日之更正事項，准予更正

請求項 1 至 5、9 舉發成立應予撤銷

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性

【判決字號】103 行專訴 58

【判決日期】104.3.31

【判決摘要】

證據 8 已揭示系爭專利請求項 1 之「一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為 20μm 至 200μm；一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上」技術特徵。證據 13 已揭示系爭專利請求項 1 之潤滑層係為聚乙烯乙二醇（PEG）之技術特徵。系爭專利與證據 8、證據 13 均為鑽孔用可散熱之鋁質蓋板，故系爭專利請求項 1 為依申請前證據 8 及 13 之組合所能輕易完成，不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利為「鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法」，參加人以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經本局審查舉發審定書為「准予更正。請求項 1 至 5、9 舉發成立應予撤銷。請求項 6 至 8 舉發不成立。」之處分。原告不服前揭處分中關於「請求項 1 至 5、9 舉發成立應予撤銷」部分提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院於 104 年 3 月 31 日以 103 年度行專訴字第 58 號行政判決，原告之訴駁回，維持智慧局原處分及經濟部訴願決定。

(二)系爭專利請求項內容：系爭專利請求項 1 為一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：一複合材，其係一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為 20

μm 至 200μm；一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙烯乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。(參見附圖 1)

(三)舉發證據：

1.證據 8 為 94 年 2 月 16 日公告第 CN 2678805Y 號「鋁質復合基板」專利公告。

2.證據 13 為 83 年 12 月 20 日公開第 JP 6-344297A 號「印刷電路板鑽孔方法」專利案。

(四)法院維持本局原處分理由摘要：

1.證據 8 說明書第 1 段記載「如圖 2 所示，本實用新型的鋁質複合基板 30 包含一紙層 31、二鋁箔層 32 及二淋膜層 33，其中紙層 31 的最佳實施例為白牛皮紙，其長纖和短纖比例為 30%~50%和 50%~70%，厚度為 125μm 至 175μm 之間；二鋁箔層 32 以金屬材料製成，可有效移除鑽孔造成的熱能，其最佳實施例為鋁質片體，分別置於該紙層的上下表面」(參見附圖 2)，證據 8 已揭示系爭專利請求項 1 之「一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上方以供鑽孔緩衝用，其包括：一複合材，其係為一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為 20μm 至 200μm；一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上」之技術特徵。證據 8 已揭示系爭專利請求項 1 之以淋膜技術塗佈形成淋膜層、鋁箔層與淋膜層結合之技術，以及鋁箔層可有效移除鑽孔造成的熱能且淋膜層具有散熱之功效。

2.證據 13 說明書【0003】已揭示潤滑層係為聚乙烯乙二醇（PEG）的技術特徵，且證據 13 之潤滑層片材可防止在鑽孔時由於鑽頭上所造成之熱，並以高效率製作出高品質的孔等功效。

3.證據 8、證據 13 與系爭專利均為鑽孔用可散熱之鋁質蓋板，用於電路板上方以供鑽孔緩衝散熱用，所欲解決之問題相同，且均屬相同技術領域，所屬技術領域中具有通常知識者為達到系爭專利之目的，自有增設一潤滑層以改良證據 8 習知基板構造之動機，亦即證據 8 及證據 13 有組合之合理動機，可輕易完成系爭專利請求項 1 之發明，故系爭專利請求項 1 不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 8 及證據 13 之組合，是否可證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)原處分認定：系爭專利請求項 1「鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板」之「心材－淋膜層－鋁箔層」結構已見於證據 8「鋁質複合材 30」之「紙層 31－淋膜層 33－鋁箔層 32」結構，差異僅在於證據 8 未揭示系爭專利「潤滑層」之技術特徵。證據 13 例示之「聚乙烯乙二醇」潤滑層，為系爭專利請求項 1 所界定之潤滑劑成分之一，故證據 8 與證據 13 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(三)判決認定：證據 13 已揭示以潤滑層潤滑鑽針之技術內容，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，應有動機結合證據 13 之「潤滑層」，與證據 8 鋁質複合材 30 之「紙層 31－淋膜層 33－鋁箔層 32」結構，且結合二者並無技術上之困難，足見系爭專利請求項 1，僅係將習知鑽孔用鋁質蓋板之材料層做簡易組合，故證據 8 與證據 13 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)分析：證據 8 揭露之鋁質複合材為「鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層」；證據 13 揭露「潤滑層－印刷電路板」。原告主張證據 8 及 13 之組合應為「潤滑層－鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層－印刷電路板」或「鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層－潤滑層－印刷電路板」。雖然系爭專利的「潤滑層－紙層－淋膜層－鋁箔層－印刷電路板」並非前述原告所稱之組合，惟其僅係將習知用於鑽孔用鋁質蓋板之材料層證據 13 之「潤滑層」與證據 8 之「紙層 31－淋膜層 33－鋁箔層 32」做簡易組合，故不具進步性。

三、總 結

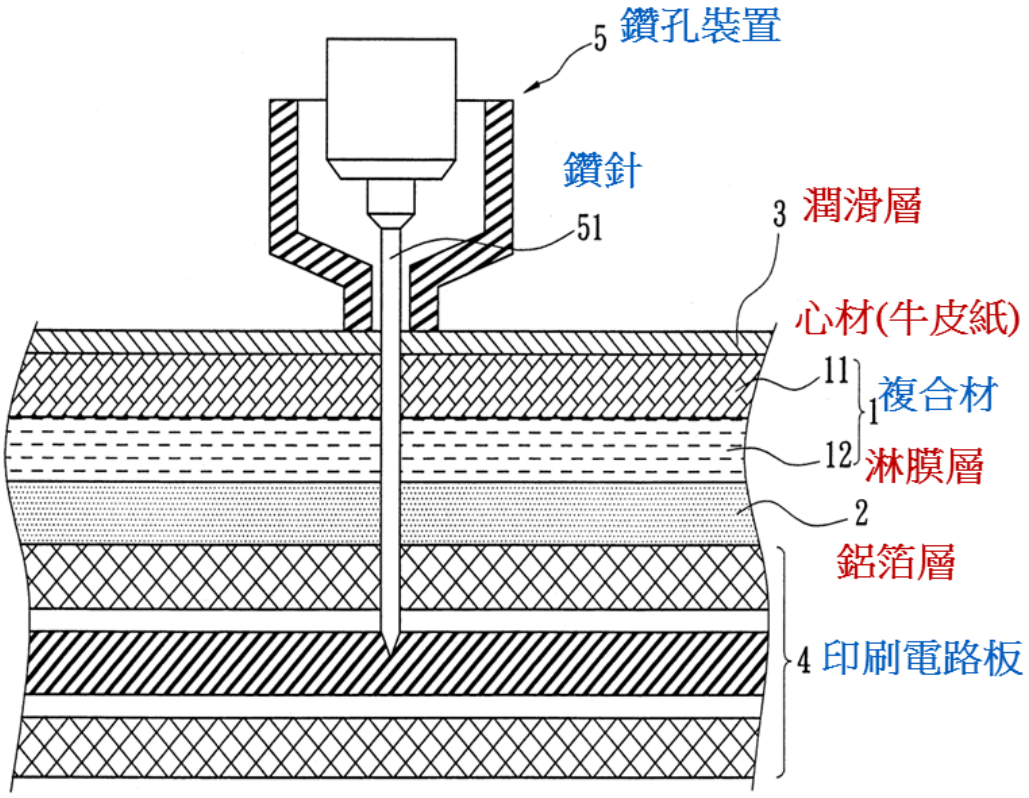
刪減技術特徵致減損原本功能或效果之發明，不具進步性

依據專利審查基準(2014 年版)第 2-3-20 頁記載：「省略技術特徵之發明，指刪減先前技術中之技術特徵的發明，例如省略物品之元件或方法之步驟等技術特徵。……惟若省略技術特徵之發明喪失所省略之技術特徵的功能，應認定該發明能輕易完成，不具進步性。」證據 8 揭露「鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層」；證據 13 揭露「潤滑層－印刷電路板」；證據 8 及 13 之組合得為「潤滑層－鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層－印刷電路板」。證據 8 中之「鋁箔層－淋膜層」重複，刪除其一餘留「紙層－淋膜層－鋁箔層」，僅減損原本之功能或效果，並未產生無法預期之功效，

系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者應有動機結合證據 13 與證據 8 之結構輕易完成系爭專利請求項 1，故證據 8、13 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

附圖 1：系爭專利主要圖面

系爭專利第 3 圖



第 3 圖

附圖 2：證據 8 主要圖面

證據 8 圖 3

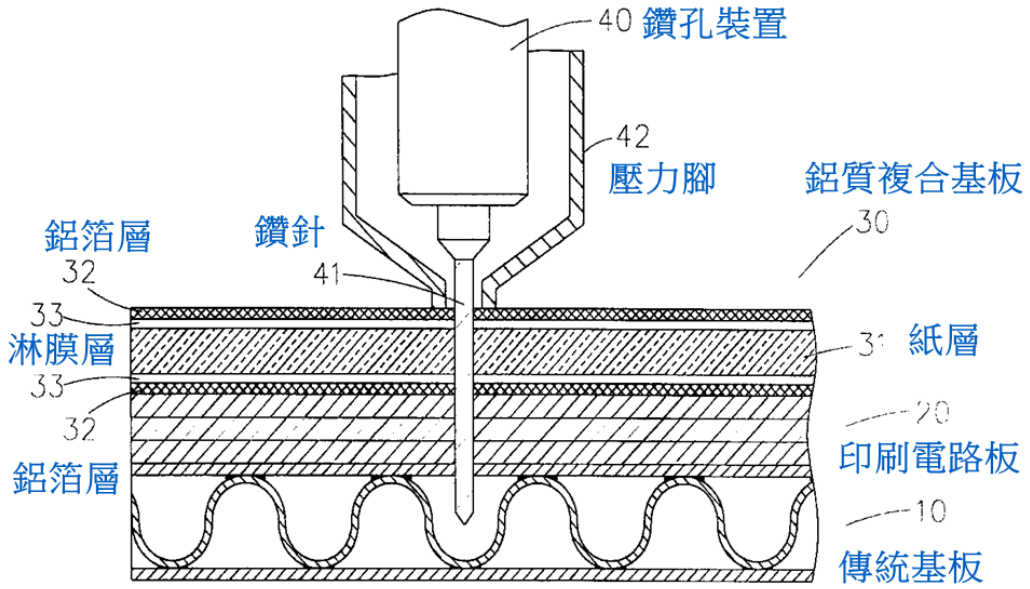


图 3



11

【專利案號】96140165 N01

【專利名稱】矽耐板製造方法

【審定結果】請求項 1 至 6 舉發成立

【相關法條】專利法(99 年 8 月 25 日修正公布)第 22 條第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】進步性

【判決字號】103 行專訴 85

【判決日期】104.3.31

【判決摘要】

發明所屬技術領域中具有通常知識者，面臨處理纖維或織物等應用於隔熱或防火材料之技術問題時，具有足夠之動機依據證據 3、4 及 5 揭露之技術內容，並參酌申請時之通常知識，而能輕易完成系爭專利各請求項之發明。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(專利權人)於 96 年 10 月 26 日以「矽耐板製造方法及其成品」向智慧局申請發明專利，其申請專利範圍共有 8 項，經智慧局編為第 96140165 號申請案審查，原告於 100 年 8 月 19 日提出說明書修正本，並修正其發明名稱為「矽耐板製造方法」，修正後申請專利範圍共 6 項。經智慧局依該修正本審查後准予專利，發給發明第 I361798 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以系爭專利有違核准時專利法第 23 條、第 31 條第 1 項前段及同法第 22 條第 4 項規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，認系爭專利違反同法第 22 條第 4 項規定，於 103 年 2 月 26 日以（103）智專三（五）01021 字第 10320266830 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（下稱原處分）。原告提起訴願，經經濟部以 103 年 7 月 29 日經訴字第 10306107140 號訴願決定駁回（下稱訴願決定），原告不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將原告之訴駁回。原告不服，向最高行政法院提起上訴並遭駁回，本件判決爰告確定。

(二)系爭專利請求項內容：

1.系爭專利請求項 1 為獨立項，為一種矽耐板製造方法，其步驟為：a.原料：係備用百分百的玻璃纖維絲；b.開棉：將玻璃纖維絲經過開棉機開纖梳理，使玻璃纖維絲鬆散；c.梳棉：經過開纖後，使得鬆散的玻璃纖維絲再經過梳棉機梳理後成更細、更均勻的纖維；d.積棉輸送：經過梳棉機梳理纖維用成型機集棉成所需的厚度、寬度均勻分部，再傳送至軋針；e.軋針：將不規則鬆散的棉花經軋針機上下兩層軋針成棉氈；f.捲取：經軋針機過後的棉氈，依照密度、厚度、長度捲成一卷打包；g.上膠：再使棉氈浸入酚醛樹脂的膠水中形成上膠；h.壓縮成形：當棉氈上膠後，續而送至溫度約 180℃~210℃的加熱成形壓縮機定形為矽耐板；i.裁剪：依消費者、場地實施使用，再裁剪所需的尺寸規格；j.成品包裝：經裁剪後的多種尺寸規格予以包裝。

2.系爭專利請求項 4 為獨立項，為一種矽耐板製造方法，與第 1 項之差異，僅在於「5%~10%」酚醛樹脂含量之界定。

(三)舉發證據：

1.證據 3 為 94 年 10 月 1 日公告之我國第 93106575 號「高性能玻璃纖維(FIBERGLASS)布之製造方法」專利。

2.證據 4 為 93 年 5 月 11 日公告之我國第 92120751 號「防火氈之製造方法」專利。

3.證據 5 為 96 年 2 月 21 日公告之我國第 92134298 號專利案「纖維、纖維集合體、纖維集合體成形物」專利。

(四)法院維持本局原處分理由摘要：原告自舉發階段、訴願階段及本院審理時迭以系爭專利請求項 1 界定之原料、開棉、梳棉、積棉輸送及軋針等 5 個步驟未為證據 3、4 及 5 所揭露，主張系爭專利請求項 1 具有進步性，並據此指摘原處分及訴願決定違法云云。智慧財產法院就紡織技術領域之專業知識之角度，在同一舉發證據（證據 3、4 及 5）之範圍內依職權進行證據調查程序，查明前揭 5 步驟是為系爭專利申請時所屬技術領域之通常知識，所屬技術領域中具有通常知識者得以通常知識及證據 3、4 及 5 等先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗而能預期申請專利之發明。因此，發明所屬技術領域中具有通常知識者，面臨處理纖維或織物等應用於隔熱或防火材料之技術問題時，具有足夠之動機依據證據 3、4 及 5 揭露之技術內容，並參酌申請時之通常知識，而能輕易完成系爭專利請求項 1 至 6 之發明。因此， 證據 3、4 及 5 之組合足以證明系爭專利請求項 1 至 6 不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.系爭專利請求項 1 界定之原料、開棉、梳棉、積棉輸送及軋針等 5 個步驟是否為系爭專利申請時所屬技術領域之通常知識？

2.證據 3、4 及 5 之組合可否證明系爭專利請求項 1 至 6 不具進步性？

(二)原處分認定：證據 3、5 為纖維布之技術領域，證據 4 為防火布之技術領域，與系爭專利均屬相同或相關之技術領域。證據 3 已揭露系爭專利之「玻璃纖維原料」、「玻璃纖維原料處理、編織」、「上膠：聚氨酯橡膠」及「加熱烘乾等後續步驟」之技術特徵，其製作流程圖見附圖之證據 3 圖式第 1 圖；證據 4 已揭露系爭專利之「纖維材料」、「浸膠、上膠」及「加熱烘乾」之技術特徵，其製作流程圖見附圖之證據 4 圖式第三圖。證據 5 已揭露系爭專利之「玻璃纖維原料」、「梳棉、編織、編網積層物、針軋」「酚醛樹脂上膠」及「加熱烘乾」等技術特徵，故系爭專利第 1 項獨立項之「矽耐板製造方法」製作流程（其製作流程圖見附圖之系爭專利圖式第 1 圖）之技術特徵，乃為證據 3、4 及 5 之簡單組合及改變，為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據 3、4 及 5 先前技術，所能輕易完成者，並不具進步性。系爭專利第 4 項獨立項之「矽耐板製造方法」與第 1 項之差異，僅在於「5%~10%」酚醛樹脂含量之界定而已，仍為證據 3、4 及 5 之簡單組合及改變，為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據 3、4 及 5 先前技術，所能輕易完成者，並不具進步性。系爭專利申請專利範圍第 2 及 5 項分別為第 1 及 4 項獨立項之附屬項，界定該烘乾時間是依棉氈的厚度、密度而施行設定；第 3 及 6 項分別為第 1 及 4 項獨立項之附屬項，界定該烘乾時間是依棉氈的厚度、密度而施行設定，惟該附屬特徵均為證據 3 至 5 之簡單改變，係具有通常知識者可藉由參閱證據 3 至 5 後即可輕易推知而完成者，不具有進步性。

(三)判決認定：系爭專利請求項 1 為一種矽耐板製造方法，包含 10 個製造步驟略為：原料、開棉、梳棉、積棉輸送、軋針、捲取、上膠、壓縮成形、裁剪及成品包裝。證據 3 確已揭露系爭專利請求項 1 界定之原料、上膠、壓縮成形及裁剪等 4 個步驟。證據 4 確已揭露系爭專利請求項 1 界定之原料、上膠及壓縮成形等 3 個步驟。證據 5 確已揭露系爭專利請求項 1 界定之原料、梳棉、軋針、上膠及壓縮成形等 5 個步驟。系爭專利請求項 1 界定之開棉、積棉輸送、捲取及成品包裝等 4 個步驟，經智慧財產法院就紡織技術領域之專業知識之角度，在同一舉發證據（證據 3、4 及 5）之範圍內依職權進行證據調查，確屬申請時之通常知識。因此， 證據 3、4 及 5

之組合足以證明系爭專利請求項 1 至 6 不具進步性。

(四)分析：證據 3 已揭露系爭專利之「玻璃纖維原料」、「玻璃纖維原料處理、編織」、「上膠：聚氨酯橡膠」及「加熱烘乾等後續步驟」之技術特徵；證據 4 已揭露系爭專利之「纖維材料」、「浸膠、上膠」及「加熱烘乾」之技術特徵；證據 5 已揭露系爭專利之「玻璃纖維原料」、「梳棉、編織、編網積層物、針軋」「酚醛樹脂上膠」及「加熱烘乾」等技術特徵；且系爭專利請求項 1 界定之原料、開棉、梳棉、積棉輸送及軋針等 5 個步驟是為系爭專利申請時所屬技術領域之通常知識，亦為智慧財產法院所肯認，故系爭專利第 1 項獨立項之「矽耐板製造方法」製作流程之技術特徵，乃為證據 3、4 及 5 之簡單組合及改變，為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據 3、4 及 5 先前技術，所能輕易完成者，並不具進步性。系爭專利第 4 項獨立項之「矽耐板製造方法」與第 1 項之差異，僅在於「5%~10%」酚醛樹脂含量之界定而已，仍為證據 3、4 及 5 之簡單組合及改變，為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之證據 3、4 及 5 先前技術，所能輕易完成者，並不具進步性。系爭專利申請專利範圍第 2 及 5 項分別為第 1 及 4 項獨立項之附屬項，界定該烘乾時間是依棉氈的厚度、密度而施行設定；第 3 及 6 項分別為第 1 及 4 項獨立項之附屬項，界定該烘乾時間是依棉氈的厚度、密度而施行設定，惟該附屬特徵均為證據 3 至 5 之簡單改變，係為具有通常知識者可藉由參閱證據 3 至 5 後即可輕易推知而完成者，不具進步性。

三、總 結

(一)進步性之審查應考量系爭專利申請時所屬技術領域之通常知識

證據 3、5 為纖維布之技術領域，證據 4 為防火布之技術領域，與系爭專利均屬相同或相關之技術領域。雖然證據 3、4 及 5 並未明示系爭專利界定之原料、開棉、梳棉、積棉輸送及軋針等 5 個步驟，惟證據 4 已明示可使用合成纖維製成之不織布，而證據 5 亦明示針軋不織布之製造流程如梳棉及針軋等，所屬技術領域中具有通常知識者可以理解證據 4 及證據 5 係已實質隱含系爭專利所界定之開棉及積棉輸送等步驟。又系爭專利界定之捲取及成品包裝等步驟，為一般紡織相關技術領域慣用之技術手段。因此，由於證據 3、4 及 5 均屬纖維、紡織等相關技術領域，而使用之原料均揭露包含玻璃纖維，且均揭露纖維、編織物或非織物等應用於隔熱或防火材料，所屬技術領域中具有通常知識者，欲尋求解決隔熱或防火材料之技術問題時，具有足夠之動機依據證據 3、4 及 5 揭露之技術內容，並參酌申

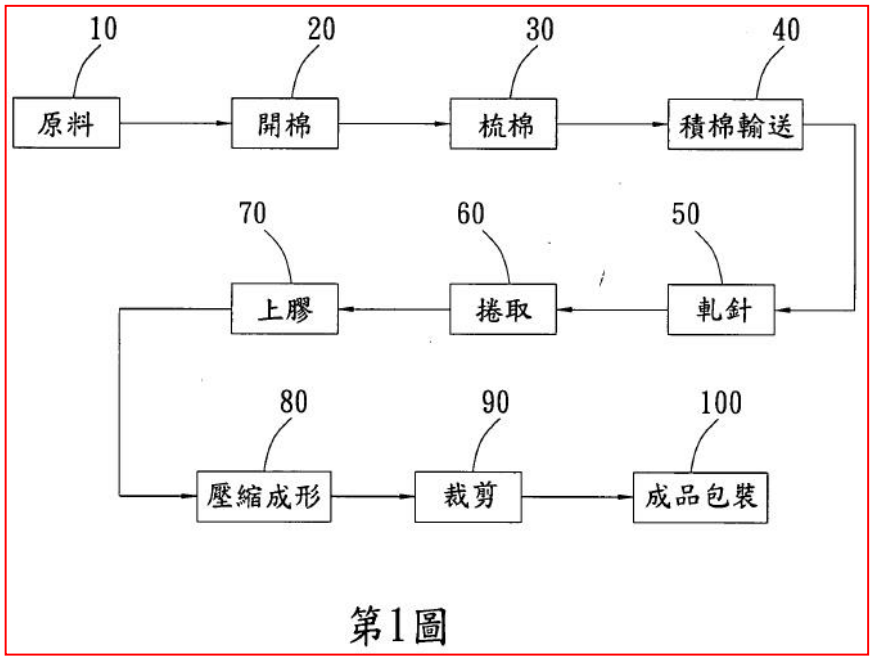
請時之通常知識，而能輕易完成系爭專利之發明。

(二)舉發審查應依職權調查證據

行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據，行政訴訟法第 125 條第 1 項、第 133 條分別定有明文，行政法院在審理案件時應盡闡明義務，使當事人盡主張事實及聲明證據之能事，並盡職權調查義務，以查明事實真相（最高行政法院 98 年度判字第 619、1419 號，100 年度判字第 299 號，103 年度判字第 418、557 號判決參照）。進步性之判斷，係以發明所屬技術領域中具有通常知識者依據引證文件所揭露之先前技術，並參酌申請時的通常知識，專利法第 22 條第 4 項所稱之先前技術，並非僅限於舉發人所提之引證文件。原告自舉發階段、訴願階段及最高行政法院審理時迭以系爭專利請求項 1 界定之原料、開棉、梳棉、積棉輸送及軋針等 5 個步驟未為證據 3、4 及 5 所揭露，主張系爭專利請求項 1 具有進步性，並據此指摘原處分及訴願決定違法，以上有關專業技術之事實，攸關原告之主張是否可採，則依上開規定，審理本舉發案時自應就紡織技術領域之專業知識之角度，在同一舉發證據（證據 3、4 及 5）之範圍內依職權進行證據調查程序，查明前揭 5 步驟是否為系爭專利申請時所屬技術領域之通常知識，所屬技術領域中具有通常知識者得否以通常知識及證據 3、4 及 5 等先前技術為基礎，經邏輯分析、推理或試驗而能預期申請專利之發明。

【主要圖式】:

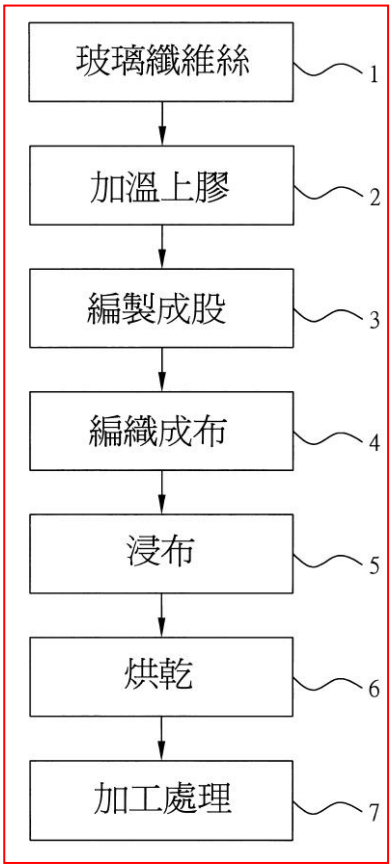
系爭專利圖式



第1圖

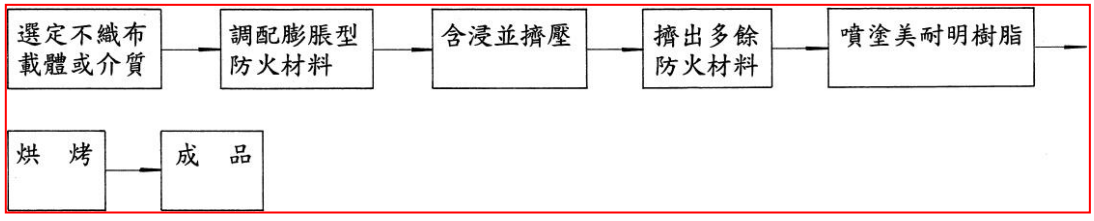
系爭專利製造流程圖

證據 3 圖式



第 1 圖為製作流程圖

證據 4 圖式



第三圖為製作流程圖



12

【專利案號】96127389

【專利名稱】偏壓校正單元及電源供應器

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法（102.6.11 修正公布）第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷

被告應就申請第 96127389 號「偏壓校正單元及電源供應器」發明專利申請案作成准予專利之審定

【判決重點】進步性

【判決字號】103 行專訴 114

【判決日期】104.9.17

【判決摘要】

引證 1 與系爭案請求項 1 之差異在於引證 1 之 4 個二極體 D11-D14(即一偏壓校正單元)應用於一直流轉直流電源供應器，而非應用於一交流轉直流的電腦電源供應器，引證 1 圖 2 之低壓電路 CKT2 係處於備用模式 2 所以該 4 個二極體 D11-D14 之運作僅係提供一 0.9V 之穩定電壓，由於引證 1 之 4 個二極體 D11-D14，使用在低功率消耗的情況，而系爭申請案一交流轉直流的電腦電源供應器之偏壓校正單元需於直流/直流轉換單元動作時導通，使用在高功率輸出之情況，兩者運作情況大不相同，該發明所屬技術領域具有通常知識者依引證 1 所揭示技術內容並無動機將該 4 個二極體 D11-D14 應用至一交流轉直流的電腦電源供應器，因而無法輕易完成系爭專利請求項 1 之發明，故引證 1 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利申請人）前於 96 年 7 月 27 日以「偏壓校正單元」（嗣變更發明名稱為「偏壓校正單元與電源供應器」）向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 96127389 號（下稱系爭案）審查，不予專利。原告不服，申請再審查，復於 100 年 2 月 18 日及 103 年 1 月 2 日提出申請專利範圍修正本。案經智慧局依其 103 年 1 月 2 日修正本審查，認系爭案有違專利法第 22 條第 2 項規定，以 103 年 3 月 19 日（103）智專三（二）04099 字第 10320366090 號專利再審查核駁審定書，為本案應不予專利處分。原

告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院將智慧局原處分及經濟部訴願決定均撤銷，並命智慧局應為准予專利之審定。

(二)系爭案請求項 1 內容:系爭專利請求項 1 為獨立項,為一種偏壓校正單元，係應用於包括至少一電力來源與一變壓單元之一交流轉直流的電腦電源供應器，並該變壓單元之輸出設定為一高壓輸出端，另於該高壓輸出端並聯一直流/直流轉換單元而延伸出一低壓輸出端，其特徵在於：該偏壓校正單元係連接於該高壓輸出端與該低壓輸出端之間，該偏壓校正單元係設定一理想電壓差，並取得該高壓輸出端與該低壓輸出端之實際電壓差，且於該實際電壓差大於該理想電壓差時令該高壓輸出端與該低壓輸出端之間導通，藉高壓輸出端之電壓提高該低壓輸出端之電壓，使該實際電壓差維持於該理想電壓差，避免該低壓輸出端之輸出浮動，並且相較於在該低壓輸出端並聯電阻器的電路設計產生較低的能量損耗。（見附圖 1）

(三)核駁證據：引證 1（見附圖 2）為 2002 年 4 月 30 日公告之美國第 US6380798B1 號「SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT APPARATUS」專利。

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：系爭案請求項中之「偏壓校正單元應用至一交流轉直流的電腦電源供應器」技術特徵，非為引證 1 所揭露，無法輕易完成系爭案請求項 1 之發明。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭案請求項 1 相較於引證 1 是否具進步性？

(二)原處分認定：

1.查引證 1 為電源供應（Power Supply）之技術領域，與本案申請專利範圍修正前之技術領域係相同者，雖然申請人將「電源供應器」限縮為「電腦電源供應器」，但仍不脫離引證 1 為電源供應（Power Supply）之技術領域的範疇，再者引證 1 之半導體積體電路於全篇說明書均未記載排除使用於「電腦」的情況下，亦難稱引證 1 之半導體積體電路無法使用於電腦之上。

2.系爭案「交流轉直流電源供應器」與引證 1「直流電源供應器」不同，僅為「偏壓校正單元」應不同電壓規格的電源供應器，僅為通常知識者簡單改變而已，難稱具有技術貢獻，此從系爭案說明書均未強調有何特有功效可得佐證。

(三)判決認定：引證 1 已揭露系爭案請求項 1 所述之「該偏壓校正單元」。引證

1 與系爭案請求項 1 之差異在於引證 1 之 4 個二極體 D11-D14（即一偏壓校正單元）應用於一直流轉直流電源供應器，而非應用於一交流轉直流的電腦電源供應器，引證 1 圖 2 之低壓電路 CKT2 係處於備用模式 2，所以該 4 個二極體 D11-D14 之運作僅係提供一 0.9V 之穩定電壓，由於引證 1 之 4 個二極體 D11-D14，使用在低功率消耗的情況，而系爭案一交流轉直流的電腦電源供應器之偏壓校正單元需於直流/直流轉換單元動作時導通，使用在高功率輸出之情況，兩者運作情況大不相同，該發明所屬技術領域具有通常知識者依引證 1 所揭示技術內容並無動機將該 4 個二極體 D11-D14 應用至一交流轉直流的電腦電源供應器，因而無法輕易完成系爭案請求項 1 之發明，故引證 1 不足以證明系爭案請求項 1 不具進步性。

(四)分析：(「偏壓校正單元應用至一交流轉直流的電腦電源供應器」技術特徵是否具有進步性）

1.系爭案之發明目的是要一種偏壓校正單元，係應用於具有一高壓輸出端與一低壓輸出端之電源供應器，該偏壓校正單元則連接於該高壓輸出端與該低壓輸出端之間，當該低壓輸出端之輸出電壓過低，則該偏壓校正單元令該高壓輸出端之輸出電壓補償該低壓輸出端，藉此提高該低壓輸出端過低之電壓，使該低壓輸出端維持其預設之輸出電壓位準（見系爭案說明書中文發明摘要）等。

2.引證 1 揭示 4 個二極體 D11-D14（即一偏壓校正單元）應用於一直流轉直流電源供應器，該 4 個二極體 D11-D14 對應系爭案的「該偏壓校正單元係連接於該高壓輸出端與該低壓輸出端之間，該偏壓校正單元係設定一理想電壓差，並取得該高壓輸出端與該低壓輸出端之實際電壓差，且於該實際電壓差大於該理想電壓差時令該高壓輸出端與該低壓輸出端之間導通，藉高壓輸出端之電壓提高該低壓輸出端之電壓，使該實際電壓差維持於該理想電壓差，避免該低壓輸出端之輸出浮動，並且相較於在該低壓輸出端並聯電阻器的電路設計產生較低的能量損耗」(即判決與智慧局均認為系爭案請求項 1 偏壓校正單元已揭露於引證 1 中，兩者見解相同)。

3.再者，引證 1 之 4 個二極體 D11-D14（即系爭案偏壓校正單元）雖應用至「一直流/直流轉換單元」，但查，二極體具有陽極與陰極端子，電流只能往單一方向流動，電流可以從陽極流向陰極，而不能從陰極流向陽極。二極體所具備的這種單向特性的應用，通稱之為「整流」功能，簡言之，交流電轉變為直流電，即為「整流」。因此，引證 1 之二極體本質上已經隱含可應用於「交流電轉變為直流電」。

4.雖引證 1 之二極體應用於低功率電源供應器，查二極體應用於高或低功率電源供應器，僅是對「不同負載需求」選擇而已，譬如說，二極體具有不同電壓、電流等規格分別應用於電腦、手機和其他數位電器等等，簡單講，二極體必定要依「不同負載需求」選擇合適的額定電流、電壓，以防止當負載電流超過額定電流時，造成二極體短路損壞，熟知電源領域之技術者，為防止電路損壞時，必然會依「不同負載需求」來選擇合適的二極體，並不會發生如引證 1 之 4 個二極體 D11-D14，使用在低功率消耗的情況，就稱沒有動機使用在高功率輸出。

5.除上述兩點分析以外，依系爭案請求項 1 記載內容：「一種偏壓校正單元・・・一交流轉直流的電腦電源供應器・・・一直流/直流轉換單元而延伸出一低壓輸出端，其特徵在於・・・」可知，原告就組合「一交流轉直流的電腦電源供應器」與「一直流/直流轉換單元」事實上業已自承，皆屬於先前技術，引證 1 教示「偏壓校正單元」應用至「一直流/直流轉換單元」，參考原告所自承「一交流轉直流的電腦電源供應器」與「一直流/直流轉換單元」互有動機組合情況下，顯然「偏壓校正單元」均能應用於「一交流轉直流的電腦電源供應器」與「一直流/直流轉換單元」，因此，引證 1 所揭示技術內容自有動機將該 4 個二極體 D11-D14 應用至一交流轉直流的電腦電源供應器，縱「交流」與「直流」不同，亦能達成相同之功效。

6.綜上所述，判決理由認定「通常知識者」就引證 1 之 4 個二極體 D11-D14（即一偏壓校正單元）只能應用於一直流轉直流電源供應器，但本局認定「通常知識者」就引證 1 之 4 個二極體 D11-D14（即一偏壓校正單元）能應用於一直流轉直流電源供應器，或者是交流轉直流的電腦電源供應器，導致進步性見解歧異。

三、總 結

(一)引證文件所揭露技術內容之認定

按發明專利實體審查基準第二篇第三章第 3.2.4 節記載「審查進步性時，引證文件的有關規範準用本章 2.2.2『引證文件』之內容，其包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。應注意者，所稱實質上隱含的內容，指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，能直接且無歧異得知的內容」。本件判決理由主要認為系爭案之「偏壓校正單元」應用至「一交流轉直流的電腦電源供應器」與引證 1 有所差異，故具進步性。本局原處分則依前開專利實體審查基準客觀論

究引證 1 之「4 個二極體 D11-D14」，其形式上雖然未記載為整流或交流轉直流，但「二極體」本身即隱含有此一技術本質，故僅以機械式解讀引證文件所記載文字，恐非恰當。

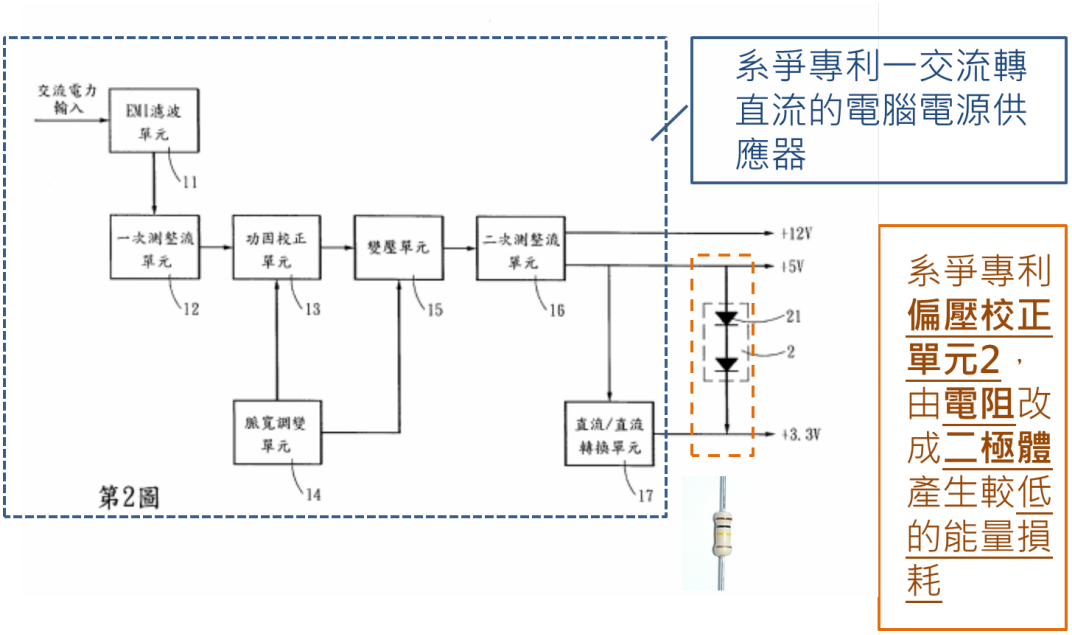
(二)引證文件與通常知識之組合

判決以引證 1 之「4 個二極體 D11-D14」，使用在「低功率消耗」的情況，無動機使用在「高功率輸出」，而認定所屬技術領域中具有通常知識者應無動機將引證 1 應用於交流轉直流之電源供應器上。有關此點，經小組討論認為，此差異應僅屬將相同電路應用於不同電壓規格而已，設計者僅須依負載需求選擇合適之「電路元件」即可輕易克服。就電路設計之觀點而論，仍為相同的技術內容，故恐尚難稱所屬技術領域中具通常知識者，無動機將該電路使用於高功率輸出上，判決理由似有斟酌之餘地。

附圖 1

【主要圖式】:

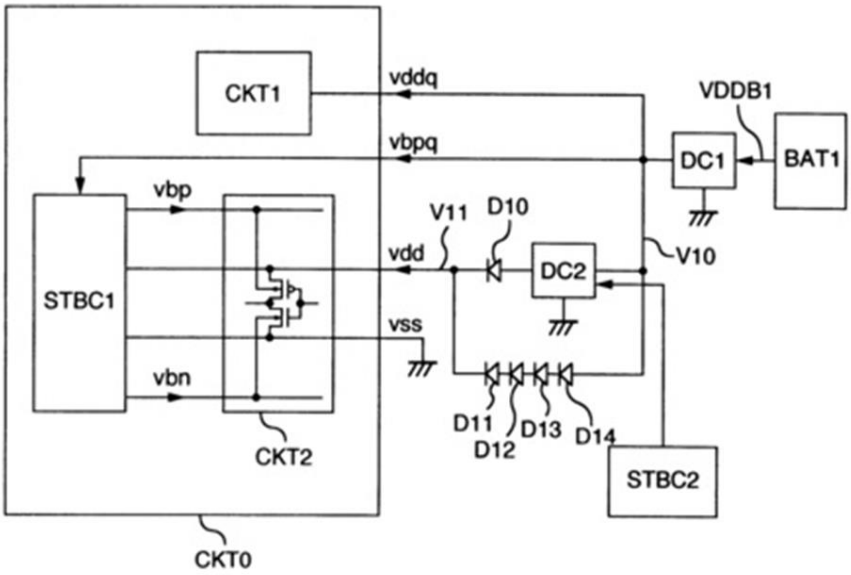
系爭申請案



附圖 2

引證 1

FIG. 2


CKT1
vddq
VDDB1
vbpq
DC1
BAT1
vbp
V11
D10
vdd
DC2
V10
STBC1
vss
vbn
D11
D12
D13
D14
CKT2
STBC2
CKT0



13

【專利案號】101222400 N01

【專利名稱】隱藏絞合式鋼板之固定座結構

【審定結果】「請求項 1、3、7 舉發成立應予撤銷」、「請求項 2、4 至 6 舉發不成立」

【相關法條】專利法（102.1.1 施行）第 120 條準用第 22 條第 2 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

【判決結果】訴願決定及原處分關於「請求項 2、4 至 6 舉發不成立」部分撤銷智慧局就中華民國新型第 M451399 號「隱藏絞合式鋼板之固定座結構」專利請求項 2、4 至 6 舉發案應為舉發成立撤銷專利權之審定

【判決重點】進步性、新證據

【判決字號】104 行專訴 5

【判決日期】104.9.17

【判決摘要】

證據 7 及相關組合係原告（舉發人）嗣後始提出之新證據，參加人（專利權人）無法及時於智慧局舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，但法院依職權已命參加人獨立參加本件被告（智慧局）之訴訟，且通知參加準備程序及言詞辯論程序，惟參加人均未到場亦未提出書狀作任何聲明或陳述，是已保障參加人之訴訟程序權。另，法院已就系爭專利請求項 2、4 至 6 逐一論斷，均不符專利要件，事證已臻明確，而無事證未臻明確或請求項待被告審查之情事。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人（專利權人）前於民國 101 年 11 月 19 日以「隱藏絞合式鋼板之固定座結構」向智慧局申請新型專利，經智慧局編為第 101222400 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M451399 號（下稱系爭專利）專利證書。嗣原告（舉發人）以其有違核准時專利法（102.1.1 施行）第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，以 103 年 8 月 27 日（103）智專三（三）06022 字第 10321192580 號專利舉發審定書為「請求項 1、3、7 舉發成立應予撤銷，請求項 2、4 至 6 舉發不成立」之處分，原告就「請求項 2、4 至 6 舉發不成立」部分之處分不服，提起訴願，經經濟部以 103 年 12 月 17 日經訴字第 10306128770

號訴願決定駁回，原告仍不甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，認定系爭專利請求項 2、4 至 6 不具進步性，不符審定時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，判決訴願決定及原處分關於「請求項 2、4 至 6 舉發不成立」部分撤銷，智慧局就系爭專利請求項 2、4 至 6 舉發案應為舉發成立撤銷專利權之審定。

(二)系爭專利請求項 1、2 內容：

1.第 1 項：一種隱藏絞合式鋼板之固定座結構，該固定座係設於該鋼板底部且將該鋼板撐起；其中，該固定座係利用其支撐部而將該鋼板之撐起部撐起，並經外力絞合而固定 ；其特徵在於：該固定座之支撐部係為包覆式結構，其斷面形狀主要為二併接向上之直段部，再由該二直段部之頂端分別向旁延伸一抵接部，續該二抵接部之外端再向內、向上延伸並匯集形成一圓頂部。

2.第 2 項：如申請專利範圍第 1 項所述之隱藏絞合式鋼板之固定座結構，其中，該鋼板之撐起部係對應於該固定座之直段部二側向內各凹設一卡部後，再向上延伸匯集成包覆該固定座之支撐部的圓頂部。（見附圖 1）

(三)舉發證據：證據 1 為 99 年 6 月 11 日公告之第 98223855 號「屋面鋼板隱藏咬合式固定件」新型專利案；證據 2 為 100 年 5 月 1 日公告之第 99222981 號「金屬建築鋼板之固定結構」新型專利案；證據 3 為 99 年 7 月 16 日公告之第 99107926 號「高性能屋頂鋼板隱藏咬合式系統」發明專利案；證據 7 為 98 年 1 月 11 日公告之我國第 97214868 號「隱藏絞合式一體成型鋼板（三）」新型專利案；其中證據 7 乃原告於本件訴訟階段方提出之新證據。

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：

1.新證據 7（見附圖 8）之鋼板已明顯揭露系爭專利鋼板凹設有一「卡部」之技術特徵。

2.新證據 7 之圖式第 3 圖揭露「卡部」對應於固定座(2)直段部的態樣，亦等同於系爭專利「鋼板之撐起部係對應於該固定座之直段部二側向內各凹設一卡部」之技術特徵。

3.參酌證據 1 與證據 7 或證據 2 與證據 7 或證據 3 與證據 7 所揭露技術後，自有動機將證據 7 的鋼板簡單改變後應用於證據 1 之固定座，而輕易完成系爭專利請求項 4 之創作，故證據 1、證據 7 之組合或證據 2、證據 7 之組合或證據 3、證據 7 之組合，均足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

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

(二)本局有關新證據 7 之補充答辯理由：

證據 7 雖揭露請求項 2 進一步界定鋼板(1)之撐起部(12)對應固定座(2)之直段部(221)二側向內各凹設一卡部(121)，惟證據 7 之撐起構造需於公板與母板之撐起構造間再多增加一固定片鎖固，是以即使證據 1、2 或 3 組合證據 7（見附圖 2 至 8），與系爭專利之整體構造仍不相同。

(三)判決認定：

1.請求項 2 部分：證據 7 鋼板已明顯揭露系爭專利鋼板凹設有一「卡部」之技術特徵。再者，證據 7 圖式第 3 圖揭露「卡部」對應於固定座(2)直段部的態樣，等同於系爭專利「鋼板之撐起部係對應於該固定座之直段部二側向內各凹設一卡部」之技術特徵。證據 7 已揭露系爭專利請求項 2 之附屬技術特徵。

2.雖然參加人無法及時於智慧局舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，但法院依職權已命參加人獨立參加本件被告（智慧局）之訴訟，且通知參加準備程序及言詞辯論程序，惟參加人均未到場亦未提出書狀作任何聲明或陳述，是已保障參加人之訴訟程序權。法院已就各爭點逐一論斷，均不符專利要件，事證已臻明確，而無待被告審查之情事。

(四)分析：以新證據 7 與原舉發證據之組合能否證明系爭專利請求項 2 不具進步性之理由，智慧局認為系爭專利係屬技術成熟之領域，證據間之組合仍未完全揭露系爭專利之整體；法院則認為將請求項技術特徵一一拆解後，已分見於各證據，故證據之組合可證明系爭專利不具進步性。

三、總 結

(一)進步性步距之考量

相對於全新的技術手段，技術成熟領域之技術手段可改良之空間有限。參酌 83 年版發明審查基準第 1-2-21 頁：「在技術發展空間有限之領域中（in the field of the crowded art），如在技術上有微小的改進，得視為具有『顯然的進步』」，基於鼓勵發明創作的本旨，審查該等技術領域之案件時，應適當調整其進步性之步距。例如本件絞合式鋼板結構之技術業已存在多年，類似結構眾多，觀諸舉發證據所揭露之結構，彼此之間差異微小，專利權範圍狹小，故進步性之步距亦相對狹小。然而，個案上，本件之法院判決並不支持此觀點。

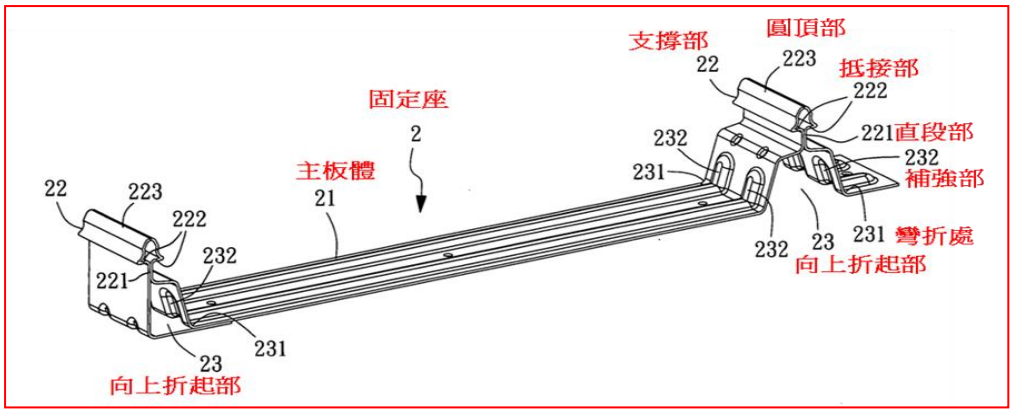
(二)對於增加新證據之案件，法院仍做出「課予義務」判決之可能理由

1.已保障參加人之訴訟程序權：例如本件，法院依職權已命參加人獨立參加訴訟，且通知參加準備程序及言詞辯論程序，惟參加人均未到場亦未提出書狀作任何聲明或陳述，並未積極參與訴訟程序。

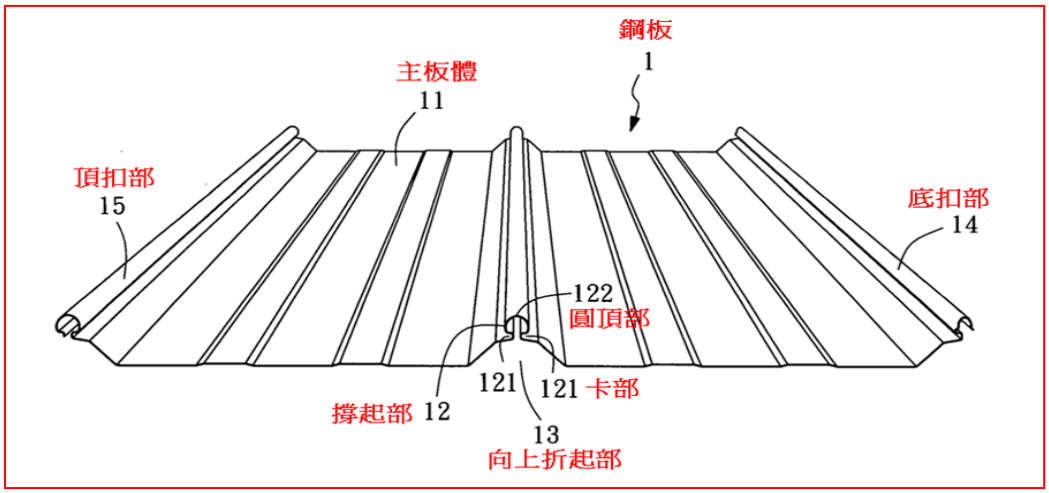
2.事證已臻明確，已無行政機關待釐清之情事：例如本件，法院已就各爭點逐一論斷，均不符專利要件，事證已臻明確，已無行政機關待釐清之情事。

附圖1　系爭專利主要圖式

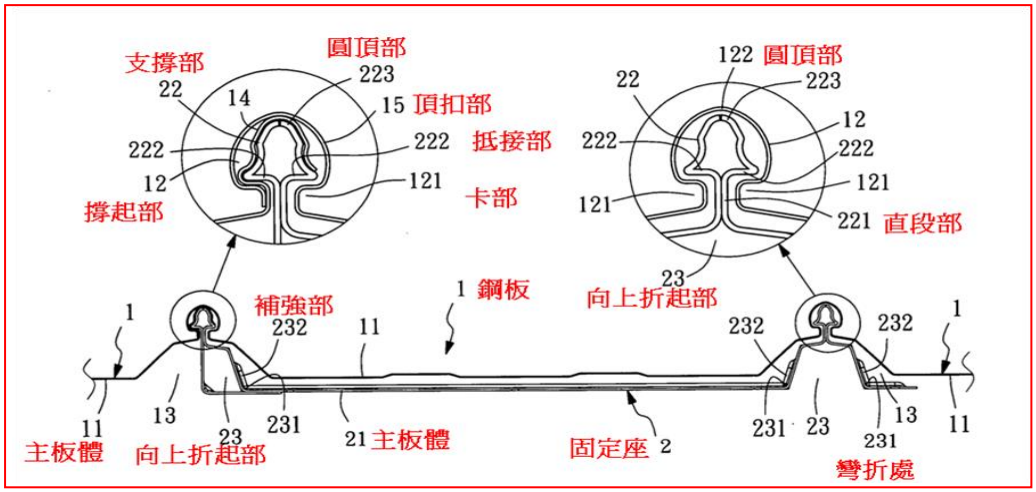
第1圖　系爭專利固定座之外觀示意圖



第2圖　系爭專利鋼板之外觀示意圖

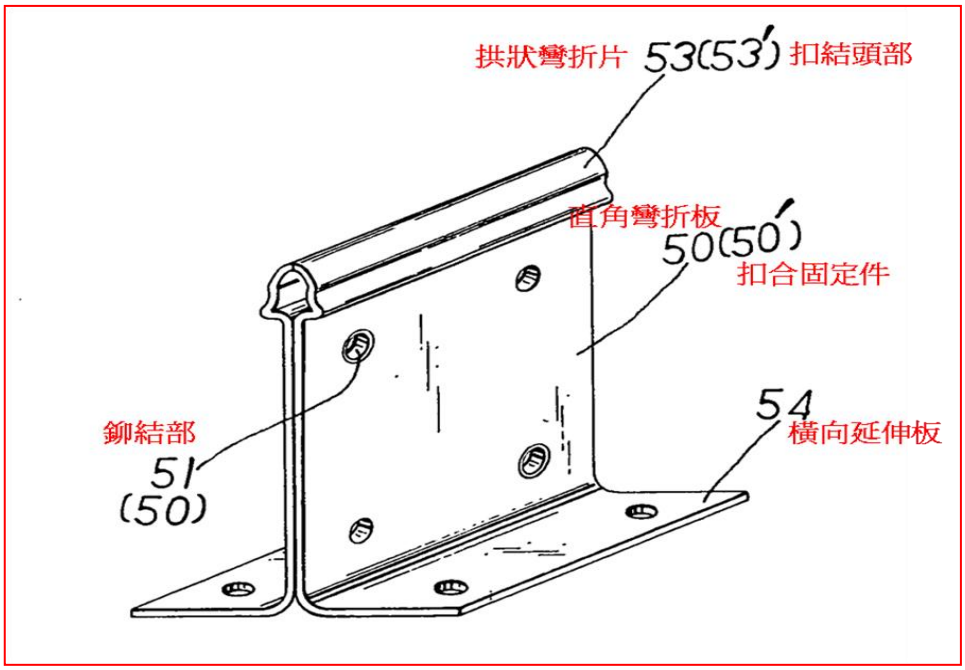


第 3 圖　系爭專利實施例於絞合前之平面組合圖

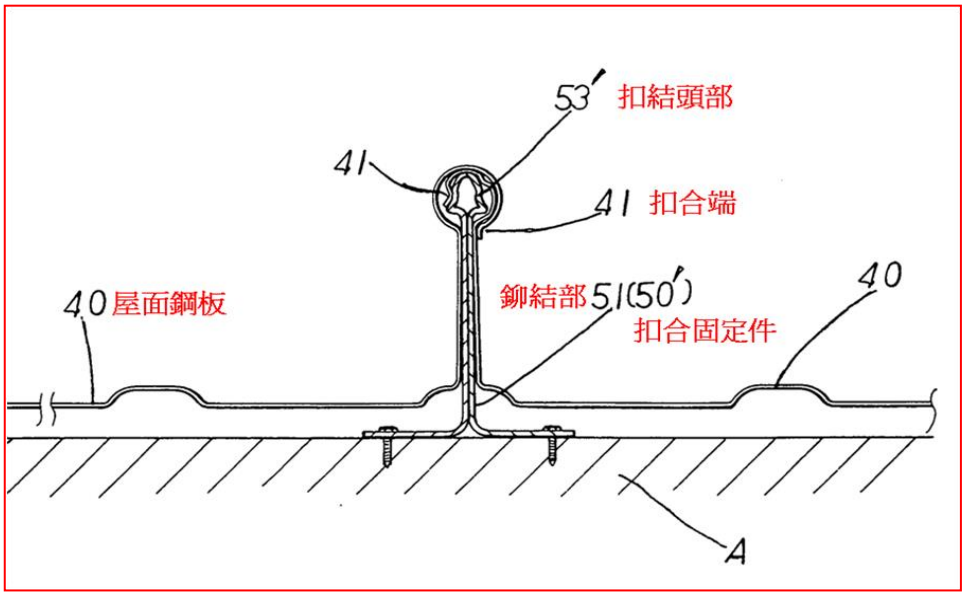


附圖 2：證據 1

立體組合圖

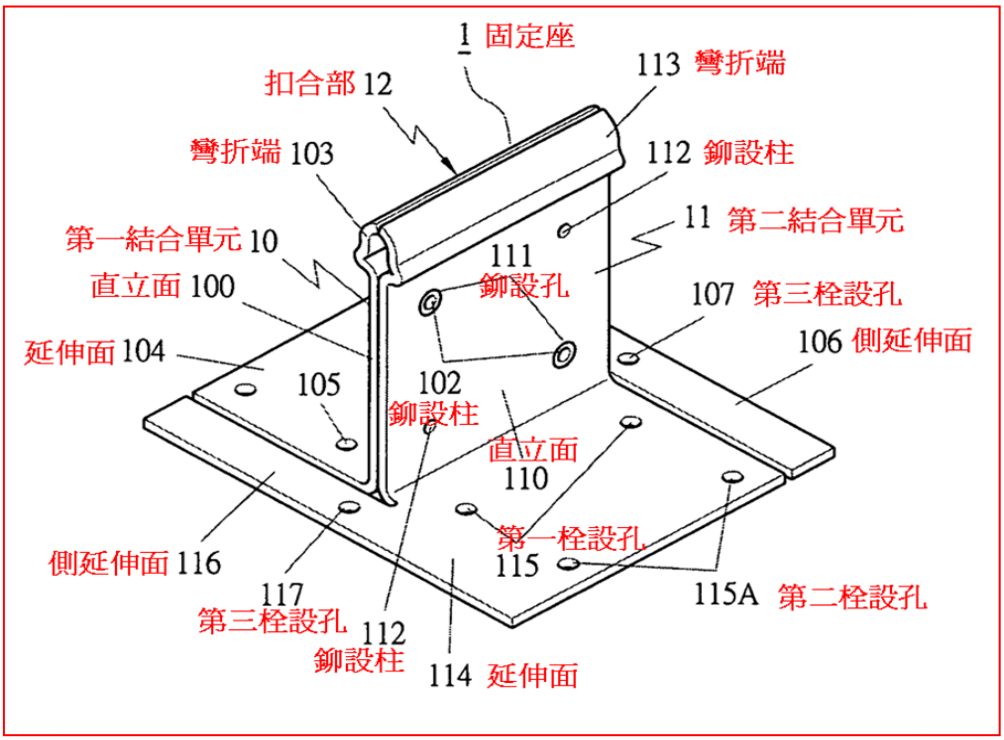


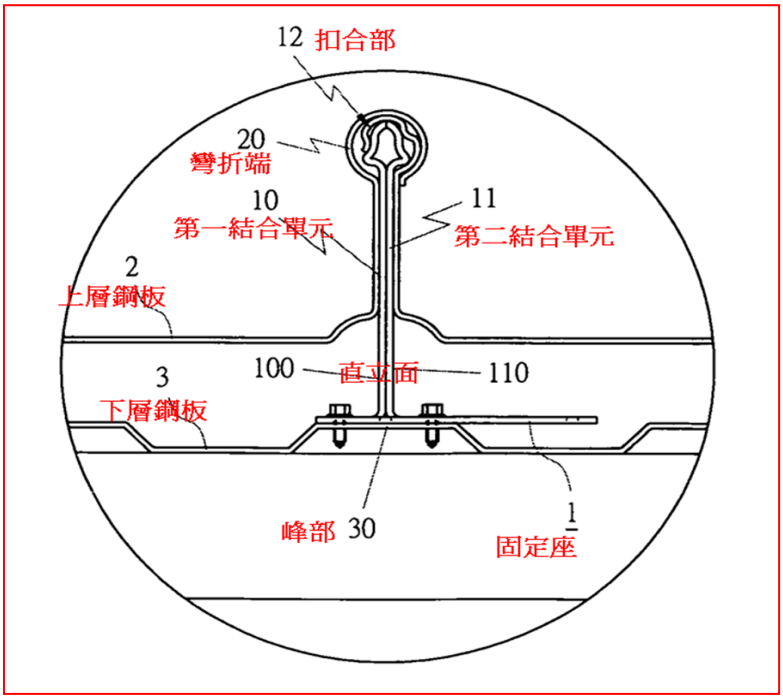
安裝實施例剖示圖



附圖 3：證據 2

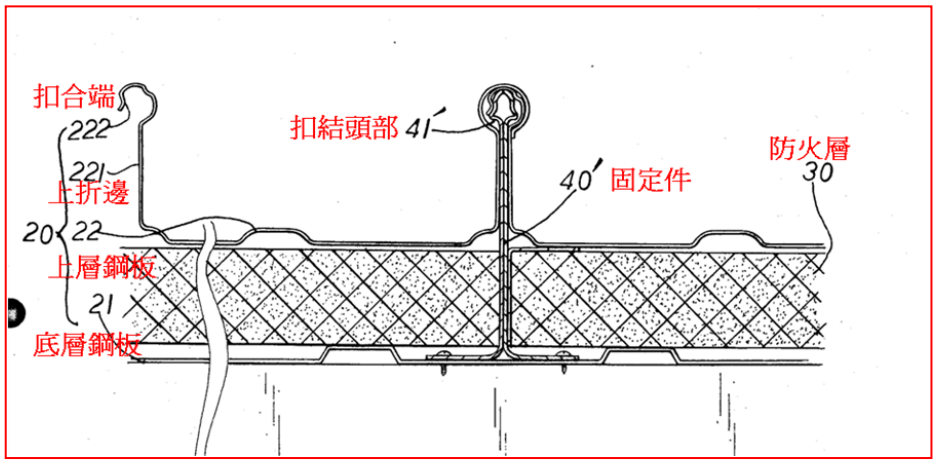
固定座實施例二之視圖及實施狀態剖視圖





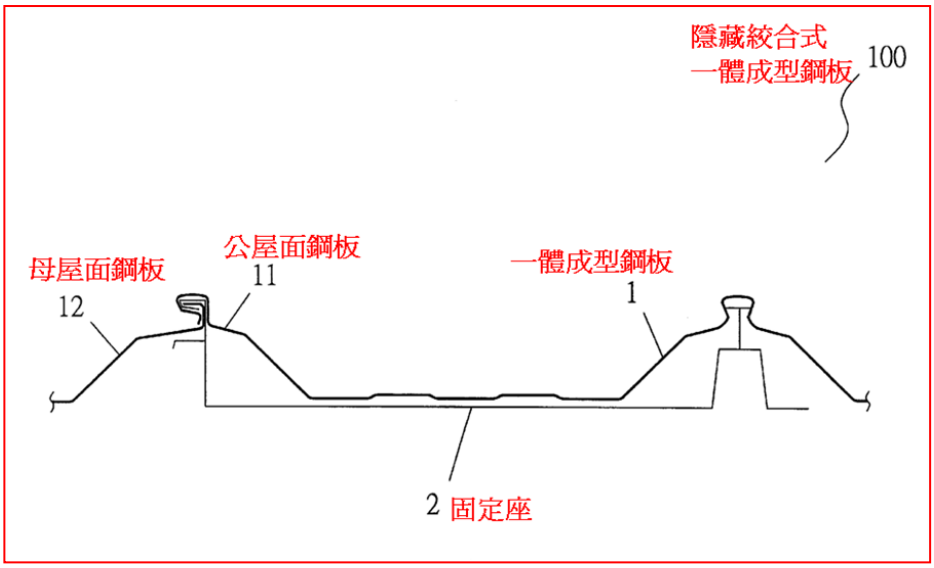
附圖 4：證據 3

組合剖面示意圖



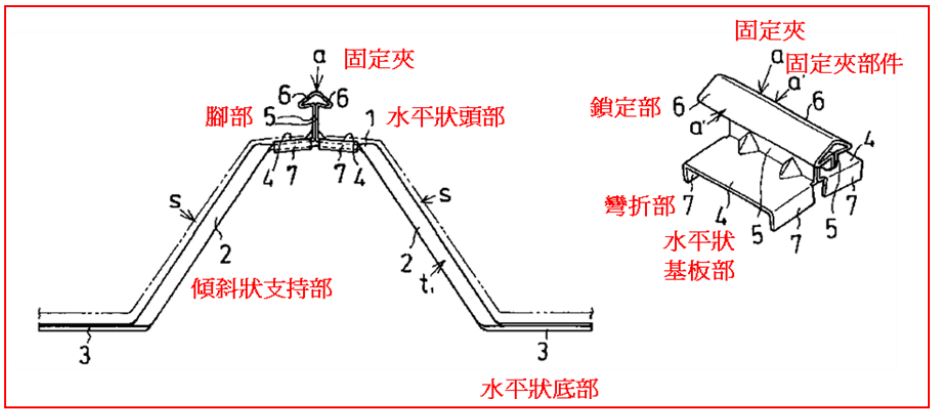
附圖 5：證據 4

隱藏絞合式一體成型鋼板(一)之絞合後動作示意圖



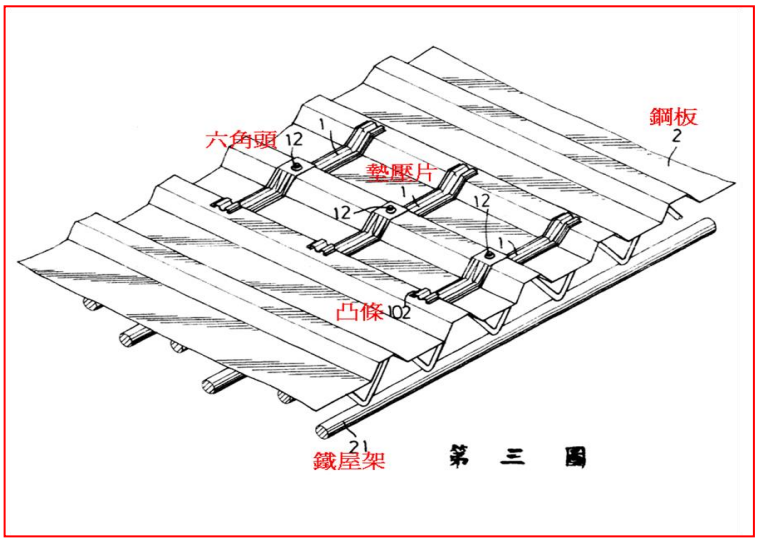
附圖 6：證據 5

裝設示意圖



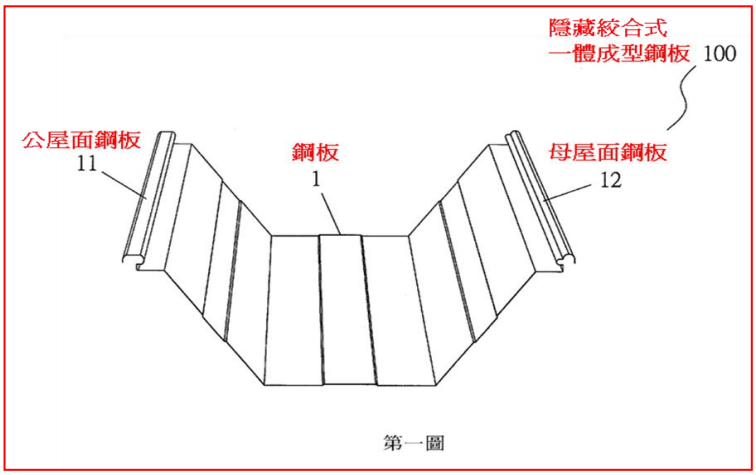
附圖 7：證據 6

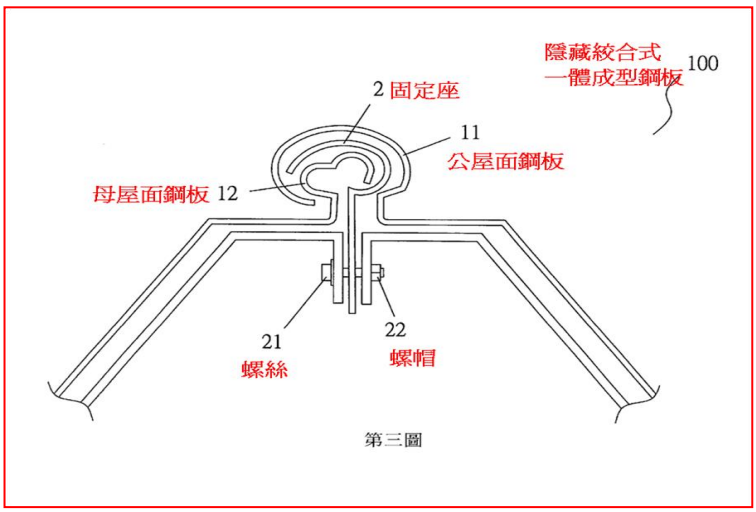
實施例圖



附圖 8：證據 7

隱藏絞合式一體成型鋼板(三)之外觀示意圖及絞合後動作示意圖







14

【專利案號】101215206 N01

【專利名稱】散熱風扇之流道柱狀支撐結構

【審定結果】102 年 10 月 9 日之更正事項，准予更正

請求項 4 至 6 舉發不成立

請求項 1 至 3 舉發駁回

【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 94 條第 4 項

【判決結果】原處分關於「請求項 4 至 6 舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷

被告應就第 101215206 N01 號「散熱風扇之流道柱狀支撐結構」新型專利請求項 4 至 6 部分為舉發成立，應予撤銷之審定

【判決重點】進步性

【判決字號】104 行專訴 12

【判決日期】104.9.18

【判決摘要】

證據 1 說明書第 8 頁第 17 至 18 行已教示當凸塊 19 的高度等於側壁 12 的高度時，凸塊 19 則可頂靠散熱裝置之頂板 14 而具有支撐之功效，故系爭專利請求項 4 之柱狀體係具有支撐抗壓之功效已揭露於證據 1 之凸塊 19 中，系爭專利與證據 1 之差異在於證據 1 未揭露系爭專利之嵌卡凸緣，惟此差異已揭露於證據 3 之圓柱狀凸出物 6，證據 1 以及證據 3 均同屬散熱風扇之技術領域，該所屬技術領域中具有通常知識者為了增加支撐的穩定性以及增加散熱風扇的防護作用，……因此證據 1 以及證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人（系爭專利權人）於民國 101 年 8 月 8 日以「散熱風扇之流道柱狀支撐結構」向智慧局申請新型專利（申請專利範圍計 6 項），經智慧局編為第 101215206 號進行形式審查，准予專利（下稱系爭專利）。嗣原告（舉發人）於 102 年 1 月 25 日對之提起舉發。參加人於 102 年 10 月 9 日提出申請專利範圍更正之申請，將請求項 1 至 3 予以刪除（更正後申請專利範圍為請求項 4 至 6，計 3 項）。案經智慧局審查，認其更正符合

規定，依該更正本審查本件舉發案，並於 103 年 6 月 13 日以（103）智專三(二)04206 字第 10320800170 號專利舉發審定書為「102 年 10 月 9 日之更正事項，准予更正。請求項 4 至 6 舉發不成立。請求項 1 至 3 舉發駁回」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。智慧財產法院將智慧局原處分及經濟部訴願決定均撤銷，並命智慧局應就請求項 4 至 6 部分為舉發成立，應予撤銷之審定。

(二)系爭專利請求項內容：更正本係將原公告本請求項 1-3 刪除。（見附圖１）

1.系爭專利請求項 1 為獨立項（刪除），為一種散熱風扇之流道柱狀支撐結構，所述散熱風扇包括間隔配置的一基板及一蓋板、連接於基板與蓋板側邊之間的一側框、容設於散熱風扇內部的一扇葉組、開設於基板或蓋板的進風口、開設於側框處的出風口以及相對形成於扇葉組外圍與基板、蓋板、側框之間的流道空間；該流道柱狀支撐結構係包括設於流道空間中呈堅硬型態的至少一柱狀體所構成，該柱狀體包括一第一支撐端、一第二支撐端以及介於該第一、第二支撐端之間的柱身部位，其中該第一支撐端係連結或抵靠於基板，該第二支撐端則連結或抵靠於蓋板；藉此，俾可藉由所述柱狀體於蓋板與基板之間形成至少一個支撐抗壓部位，進而達到防止散熱風扇流道空間受壓塌陷變形而影響扇葉組正常運作狀態的支撐抗壓功效者。

2.系爭專利請求項 3 為附屬項（刪除），為依據申請專利範圍第 1 或 2 項所述之散熱風扇之流道柱狀支撐結構，其中該柱狀體的第一支撐端、第二支撐端為抵靠型態者，係更形成縮徑凸伸型態的一嵌卡凸緣，且相對應的基板或蓋板位置處係形成有嵌插孔以供該嵌卡凸緣對位嵌入定位。

3.系爭專利請求項 4 為附屬項，為依據申請專利範圍第 3 項所述之散熱風扇之流道柱狀支撐結構，其中該嵌卡凸緣末端係更進一步凸伸出基板或蓋板外側面而形成一穿出區段。

(三)舉發證據：

1.證據 1 為 99 年 4 月 16 日公開之我國第 97138178 號「散熱裝置及其所採用的離心風扇」專利。（見附圖 2）

2.證據 3 為 2008 年 1 月 24 日公告之美國第 US2008/0019827 A1 號「Centrifugal fan device and eletronic device having the same」專利。（見附圖 3）

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：系爭專利請求項中之「柱狀體於蓋板與基板之間形成至少一個支撐抗壓部位，進而達到防止散熱風扇流道空間受壓

塌陷變形而影響扇葉組正常運作狀態的支撐抗壓功效」技術特徵，在證據 1 說明書第 8 頁第 17 至 18 行已教示當凸塊 19 的高度等於側壁 12 的高度時，凸塊 19 則可頂靠散熱裝置之頂板 14 而具有支撐之功效，證據 1 以及證據 3 之組合足以證明系爭專利不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭專利請求項 4 相較於證據 1、3 是否具進步性？

(二)原處分認定：證據 1 之說明書僅揭露凸塊用來區隔氣流、分配風量、降低噪音之功效（證據 1 說明書第 9 頁第 8 行～第 10 頁第 3 行、第 10 頁 9～19 行）將無法達到請求項 1 所界定之「藉此，俾可藉由所述柱狀體於蓋板與基板之間形成至少一個支撐抗壓部位，進而達到防止散熱風扇流道空間受壓塌陷變形而影響扇葉組正常運作狀態的支撐抗壓功效者」與舉發人於舉發補充理由書(二)第 12 頁第 18～20 行亦承認證據 3 並未明確記載該柱狀體之作用，並無動機將證據 3 之柱狀體設計為具有支撐扇蓋 2a 之功能，所以證據 1、3 之組合仍未揭示如請求項 1 之柱狀體的結構及其支撐功能。

(三)判決認定：

1.證據 1 說明書第 8 頁第 17 至 18 行、第 10 頁第 8 至 9 行以及圖式第 2、4 圖已揭示凸塊 19 係設置於第一出風口 17、第二出風口 18 間，凸塊 19 的底邊水平設於該底板 11 上，當凸塊 19 的高度等於側壁 12 的高度時，凸塊 19 的頂邊則可頂靠頂板 14，凸塊 19 則可頂靠散熱裝置之頂板 14 而具有支撐之功效。

2.證據 1 與證據 3 之組合雖未明確揭示系爭專利請求項 4 之「係更形成縮徑凸伸型態的一嵌卡凸緣」技術特徵，惟，證據 3 說明書第[0052]段以及圖式第 1、2 圖已教示圓柱狀凸出物 6 設置於扇框 2b 之側牆上，藉由扇框 2b 之圓柱狀凸出物 6 與扇蓋 2a 之固定孔相結合。

(四)分析：（「證據 1 之凸塊 19」技術內容是否揭露「支撐之功效」）

1.系爭專利之發明目的是要一種散熱風扇之流道柱狀支撐結構，所述散熱風扇包括間隔配置的基板 10 及蓋板 20、連接於基板 10 與蓋板 20 側邊之間的側框 30、容設於散熱風扇 A 內部的扇葉組 40、開設於基板 10 或蓋板 20 的進風口 11、21、開設於側框 30 處的出風口 31 以及相對形成於扇葉組 40 外圍與基板 10、蓋板 20、側框 30 之間的流道空間 50；其特點主要在於該流道柱狀支撐結構係包括設於流道空間 50 中呈堅硬型態的至少一柱狀體 60 所構成，該柱狀體 60 包括第一支撐端 61、第二支撐端 62 以及介於第一、第二支撐端之間的柱身部位 63，該第一支撐

端 61 連結或抵靠於基板 10，第二支撐端 62 則連結或抵靠於蓋板 20；藉此，俾可藉由所述柱狀體 60 於蓋板 20 與基板 10 之間形成至少一個支撐抗壓部位，進而達到防止散熱風扇流道空間 50 受壓塌陷變形而影響扇葉組 40 正常運作狀態的支撐抗壓功效與實用進步性。

2.雖證據 1 之說明書僅揭露凸塊沿離心風扇軸向上的高度大於零而不大於側壁的高度，及凸塊用來區隔氣流、分配風量、降低噪音之功效。惟不大於包括小於及等於，而當凸塊的高度等於側壁的高度時，凸塊即頂靠散熱裝置之頂板而必然具支撐的功效。故當證據 1 在凸塊高度等於側壁高度時，即揭露了系爭專利，而使系爭專利不具進步性。

3.另從證據 1 第 2 圖之凸塊 19 繪製出半圓形之柱狀體結構，該結構對物理現象而言已呈現出支撐的功效，是以，證據 1 第 2 圖之凸塊 19 所揭露的範圍，已隱含支撐的功效。再者，又參考證據 1 第 2 圖整體技術特徵，凸塊 19 與側壁 12 皆設於該底板 11 之邊緣上，對頂板 14 與底板 11 之間的空間形成三點支撐的結構，同樣已隱含支撐的功效，因此實與系爭專利的「柱狀體 60 於蓋板 20 與基板 10 之間形成至少一個支撐抗壓部位」相同，亦能達成相同支撐功效。（上述兩點內容即論證出證據 1 之凸塊 19 與散熱裝置之頂板 14 間所形成接觸，而且兩構件間所形成的接觸，具有支撐的功效）

4.另判決引用 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議命智慧局應就系爭專利作成舉發成立之審定（課予義務），是否恰當？值得討論。

三、總 結

(一)引證文件技術內容之認定

按發明專利實體審查基準第二篇第三章第 3.2.4 節記載「審查進步性時，引證文件的有關規範準用本章 2.2.2『引證文件』之內容，其包含形式上明確記載的內容及形式上雖然未記載但實質上隱含的內容。」證據 1 揭露包括「當發生凸塊 19 的高度等於側壁 12 的高度時」情況，雖未直接記載「具有支撐之功效」，惟此時凸塊頂靠頂板，自然具有支撐的功效。智慧局未細究此實質隱含的功效，而作成舉發不成立的審定，致遭法院撤銷審定，值得參考改進，日後對於引證文件雖未記載，但實質隱含的內容之認定，宜更加審慎。

(二)智慧財產法院對於課予義務訴訟之審理原則

1.按最高行政法院 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議記載「・・・基於原舉發證據或新證據或新證據與原舉發證據之組合，於行政訴訟程

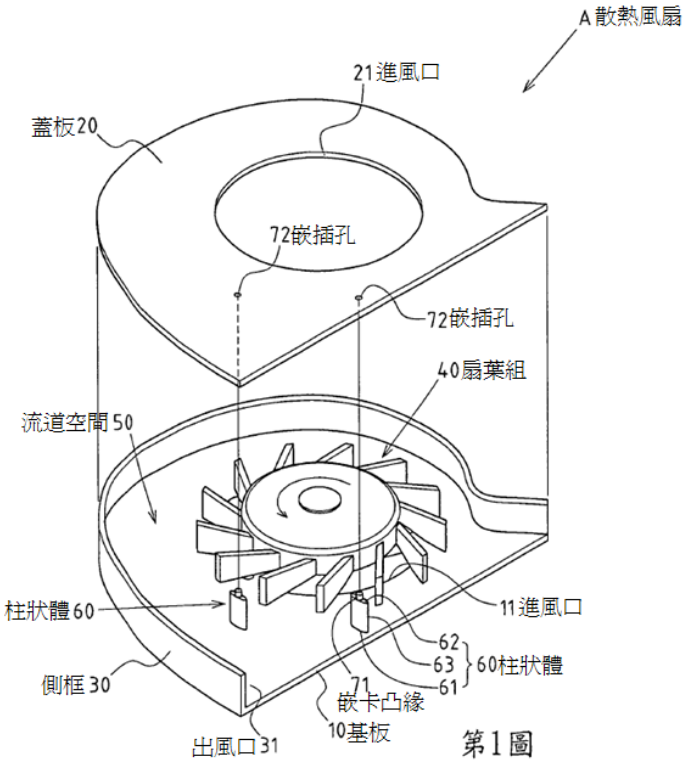
序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向法院表明已向智慧局提出更正之申請時，依行政訴訟法第 200 條第 3 款及民國 100 年 12 月 21 日修正公布，102 年 1 月 1 日施行前之專利法第 67 條第 1 項第 1 款或第 107 條第 1 項第 1 款規定，法院審理之結果不論專利全部請求項或部分請求項舉發成立者，均得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命智慧局為舉發成立、撤銷專利權之處分」。

2.依該會議結論來看，主要係處理「102 年 1 月 1 日前審定」之舉發案件，當「行政訴訟提出新證據」時，上述證據主張為智慧局與專利權人答辯，而且專利權人未主動向法院表明已向智慧局提更正時，不論法院審理之結果為「全部」或「部分」請求項無效，法院皆能逕為課予義務判決。本件屬於「102 年 1 月 1 日後審定之舉發案」，似不屬於該會議結論所規範之案件類型。依過往判決實務，在舉發人於行政訴訟階段提出新證據時，除非智慧財產法院考量專利權人已無更正之利益，否則不會判命智慧局應為舉發成立之審定。本件判決則依前揭會議決議，進一步要求專利權人應主動向法院表明已向智慧局提出更正，否則即得作成課予義務判決，專利權人應注意法院之實務操作已改變，訴訟時應有所因應，以維自身權益。

附圖 1

【主要圖式】:

系爭專利



第 1 圖

附圖 2

證據 1

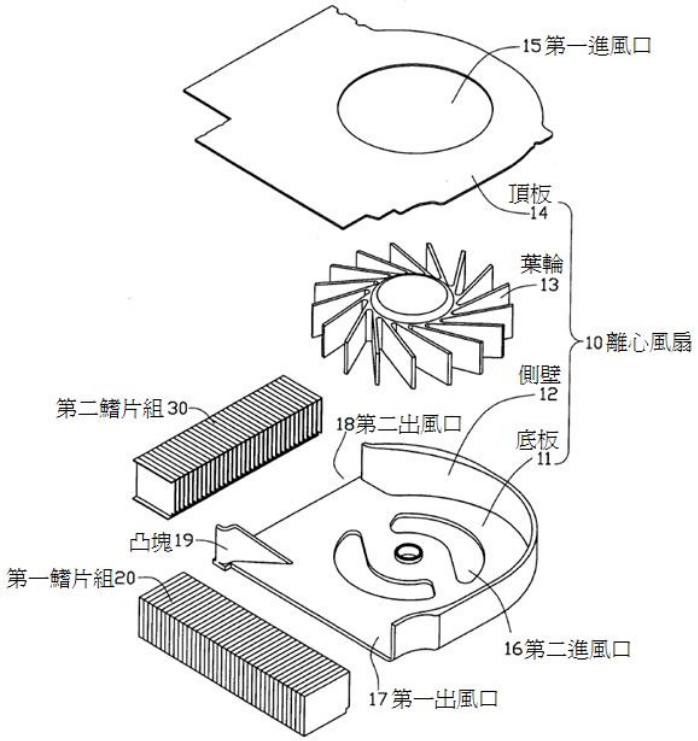
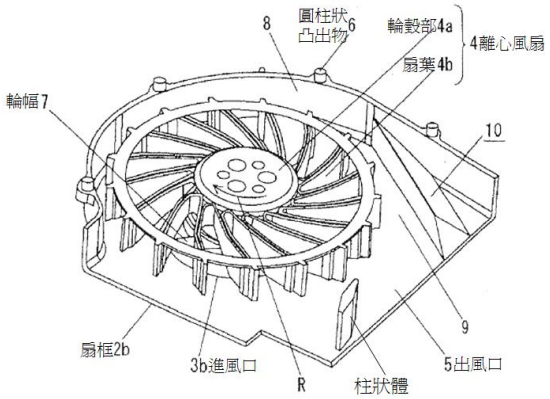

15 第一進風口
頂板
14
葉輪
13
10 離心風扇
側壁
12
第二鰭片組 30
18 第二出風口
底板
11
凸塊 19
第一鰭片組 20
16 第二進風口
17 第一出風口

圖 2

附圖 3

證據 3

FIG. 2





15

【專利案號】101209096N01
【專利名稱】具有自動出液裝置之眼線筆
【審定結果】系爭專利請求項 1、2 舉發成立應予撤銷，請求項 3 應予駁回
【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 94 條第 4 項
【判決結果】原告之訴駁回
【判決重點】進步性
【判決字號】104 行專訴 14
【判決日期】104.7.9

【判決摘要】

系爭專利請求項 1 與證據 2 之間僅連通構造有些微差異，且如證據 2 說明書所述，顯然能達成系爭專利之技術功效，系爭專利之主要技術特徵已揭露於證據 2 中，二者之技術手段及所欲達成之目的均屬相同；雖證據 2 之細部構造與系爭專利不完全相同，但其差異僅屬等效手段之變換，為所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成且未能增進功效，證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性；又系爭專利之主要構件及結合關係已為證據 2 所揭示，系爭專利請求項 2 以「調節件外周設有多組具有不同間隙大小的葉片」之技術特徵欲解決「使棉質筆芯的吸附液量維持於正常容量狀態」之課題，已為證據 3 第 1 圖「隨著向軸心線方向前方成階段式地溝寬逐漸增大的環狀墨水貯留溝 14d」揭示，證據 2、證據 3 與系爭專利於技術領域相同、所欲解決「液量維持於正常容量」之問題具關連性，證據 2、3 組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(專利權人)於 101 年 5 月 14 日以「具有自動出液裝置之眼線筆」申請第 101209096 號新型專利案，於獲准專利權後為關係人提起舉發，經本局於 103 年 8 月 28 日(103)以智專三(一)02017 字第 10321201230 號舉發審定書審定 103 年 7 月 2 日之更正事項准予更正、請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷、請求項 3 舉發駁回。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，

其仍不甘服，提起行政訴訟。智慧財產法院於 104 年 7 月 22 日以 104 年度行專訴字第 14 號行政判決原告之訴駁回。

(二)系爭專利請求項內容：請求項 1 係一種具有自動出液裝置之眼線筆，包含有：一殼體單元 10，其內部中空形成有一容納部 11，其一端處設有一與容納部相連通的開口端 13；一儲液構件 20，具有一設置在殼體單元容納部內可供裝容化妝顏料的儲液筒 21；及一出液構件 30，具有一設置在殼體單元開口端處與儲液筒相接的調節件 31、一穿設在調節件內部且能伸入儲液筒內吸取顏料的棉質筆芯 32、以及一設置在調節件外端處且與棉質筆芯相銜接的筆尖 33，該調節件外周設有多數個相隔有微小間隙的葉片 313，該等葉片的間隙連通至棉質筆芯。

請求項 2，依據申請專利範圍第 1 項所述之具有自動出液裝置之眼線筆，其中，該調節件外周設有多組具有不同間隙大小的葉片 。

(三)舉發證據：

證據 1 為系爭專利之專利公報及專利說明書；

證據 2 為 100 年 10 月 1 日公告之第 100205266 號「眼線液出液結構改良」專利案；

證據 3 為 88 年 7 月 21 日公告之第 86206779 號「直液式筆具」專利案。

(四)法院維持本局原處分理由摘要：系爭專利之主要技術特徵已揭露於證據 2 中，二者之技術手段及所欲達成之目的均屬相同；雖證據 2 之細部構造與系爭專利不完全相同，但其差異僅屬等效手段之變換，為所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成且未能增進功效，又專利要件之審查應以請求項所載之發明為對象，原告稱系爭專利之「…具有組裝較方便及方便拆換調節件 31 等功效」，未見於系爭專利請求項之記載，於系爭專利說明書中並未明確主張，故起訴理由所述尚不足採。

證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，舉發證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。智慧局以請求項 1 至 2 舉發成立，應予撤銷之原處分，於法並無不合。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.證據 2 是否可證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

2.證據 2、3 之組合是否可證明系爭專利請求項 2 不具進步性？

(二)原處分認定：系爭專利請求項 1 與證據 2 比較，最主要構造之差異為系爭

專利調節件之葉片的間隙連通至棉質筆芯（參附圖一第 1、2 圖），而證據 2 分流座（16)則係經由貫穿孔(161)與其外環緣的環片間隔空間流通（參附圖二第 2 圖），然系爭專利調節件之葉片的間隙可連通至棉質筆芯，其於調節件必然亦設有與棉質筆芯相通連之通孔，顏料液體方得於棉質筆芯與葉片的間隙流通，而達到連通之目的，故兩案最主要僅係為連通構造有一般性設計之差異；且證據 2 如說明書所述「…分流座(16)的設置，正如同一出液的緩衝調節，確保眼線化妝筆具在化妝使用時，達到穩定補充液量的美妝使用需要…」，其亦可達成系爭專利「…藉由調節件 31…可自動調節棉質筆芯 32 的吸附液量，使筆尖 33 達到穩定出液的效果，不會產生斷料情形…」之技術功效，故證據 2 可證明系爭專利請求項 1 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不具進步性。

又證據 3「…筆芯筒 14…隨著向軸心線方向前方成階段式地溝寬逐漸增大的環狀墨水貯留溝 14d…」（參附圖三），即揭露有如系爭專利請求項 2 所述「調節件外周設有多組具有不同間隙大小的葉片」之構造特徵，故證據 2、3 之組合可證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(三)判決認定：系爭專利請求項 1 與證據 2 之間僅連通構造有些微差異；且如證據 2 說明書第 7 頁第 7 行所述「二分流座（16）的設置，正如同一出液的緩衝調節，確保眼線化妝筆具在化妝使用時，達到穩定補充液量的美妝使用需要二」（參附圖二第 2 圖），證據 2 顯然能達成系爭專利「二藉由調節件 31 二可自動調節棉質筆芯 32 的吸附液量，使筆尖 33 達到穩定出液的效果，不會產生斷料情形二」之技術功效（參附圖一第 1、2 圖）。系爭專利之主要技術特徵已揭露於證據 2 中，二者之技術手段及所欲達成之目的均屬相同；雖證據 2 之細部構造與系爭專利不完全相同，但其差異僅屬等效手段之變換，為所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成且未能增進功效，證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性；又系爭專利請求項 2「調節件外周設有多組具有不同間隙大小的葉片」之技術特徵，已為證據 3「…筆芯筒 14…隨著向軸心線方向前方成階段式地溝寬逐漸增大的環狀墨水貯留溝 14d…」所揭示（參附圖三），證據 2、證據 3 與系爭專利於技術領域相同、所欲解決之問題具關連性，證據 2、3 組合足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

(四)分析：按進步性之判斷，應就所申請之專利整體觀之，非僅針對個別或部分技術特徵審究，若該新型所屬技術領域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術而完成申請之專利者，應認其不具進步性。系爭專利與證據 2 主要之

技術內容的差異，係該發明所屬術領域中具有通常知識者於解決特定問題的範疇，能利用申請時之通常知識，將證據 2 之技術內容予以簡單變更而完成者，故本局作成系爭專利請求項 1、2 違反核准處分時所適用專利法第 94 條第 4 項之規定，舉發成立應予撤銷。

三、總 結

將已知技術作簡單變更，係屬等效置換，不具進步性

系爭專利與舉發證據之間僅部分構造有些微差異，系爭專利之主要技術特徵已揭露於證據中，二者之技術手段及所欲達成之目的均屬相同，雖證據之細部構造與系爭專利不完全相同，但其差異僅屬等效手段之變換，為所屬技術領域中具有通常知識者運用申請前既有之技術或知識，所能輕易完成且未能增進功效，舉發證據即足證明系爭專利不具進步性。

附圖一

1. 系爭專利圖 1 實施例分解圖

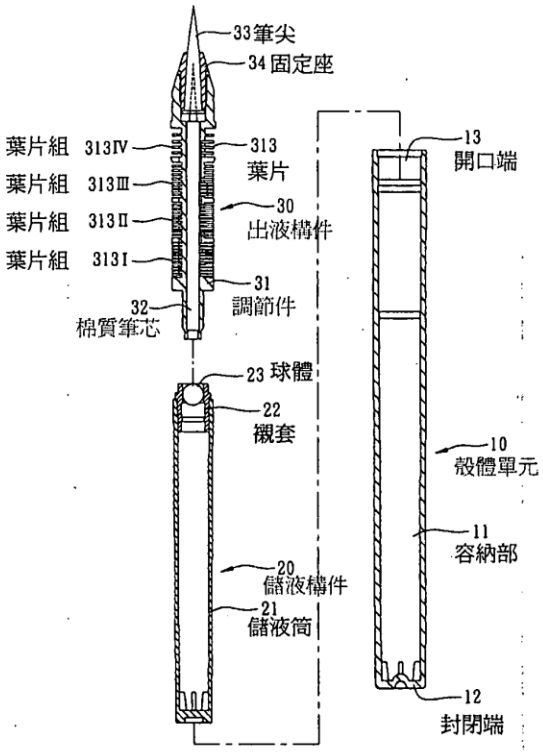
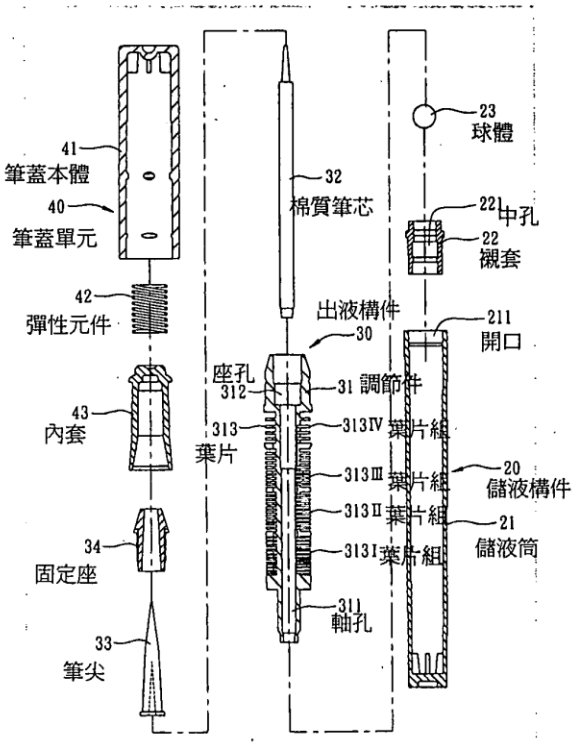


圖1

2. 圖 2 說明出液構件具有一調節件，該調節件外周設有多數個相隔有不同間隙大小的葉片組



3. 圖 3 是上述實施例分解圖，說明系爭專利包含有一筆蓋單元

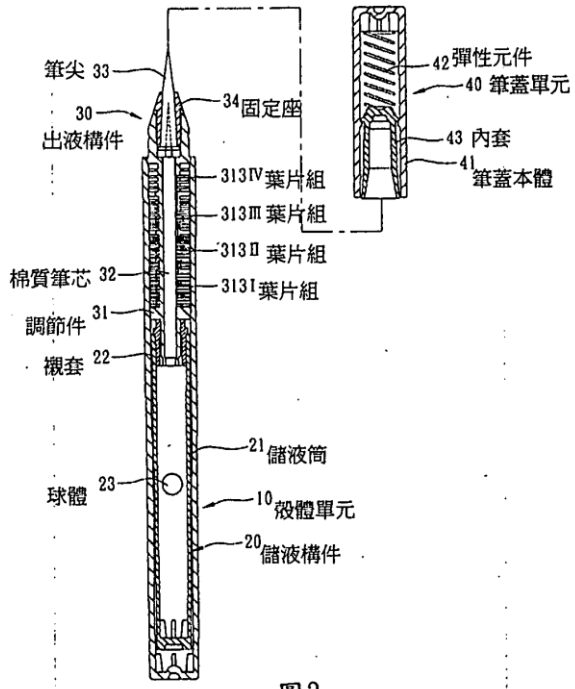
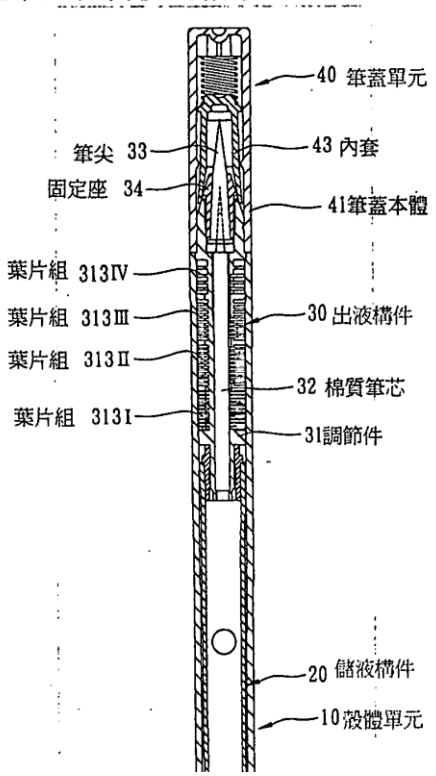


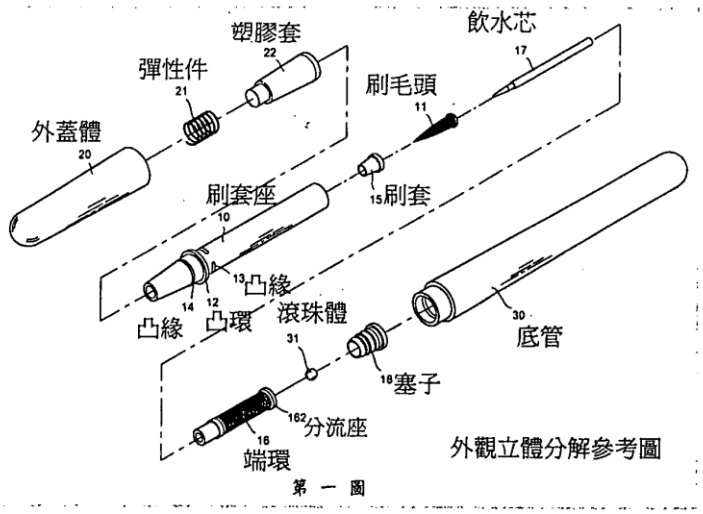
圖3

4.圖 4 是上述較佳實施例的組合圖，說明殼體單元、儲液構件、出液構件及筆蓋單元組合後的情形

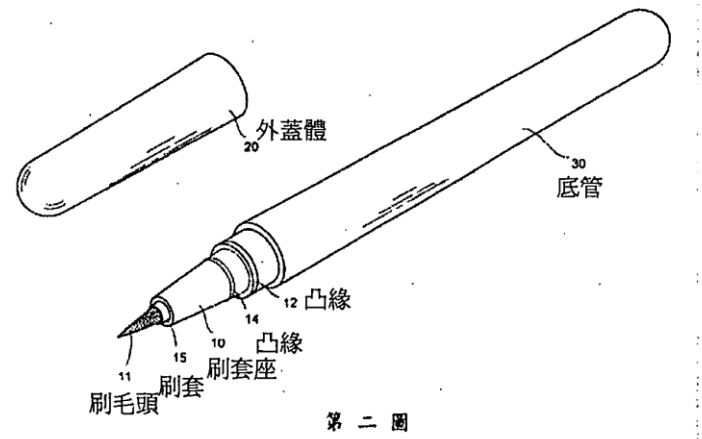


附圖二

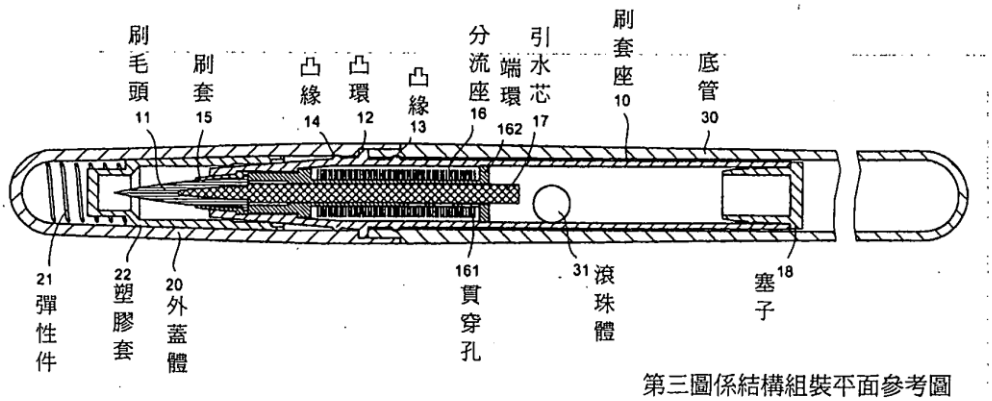
證據 2 圖式



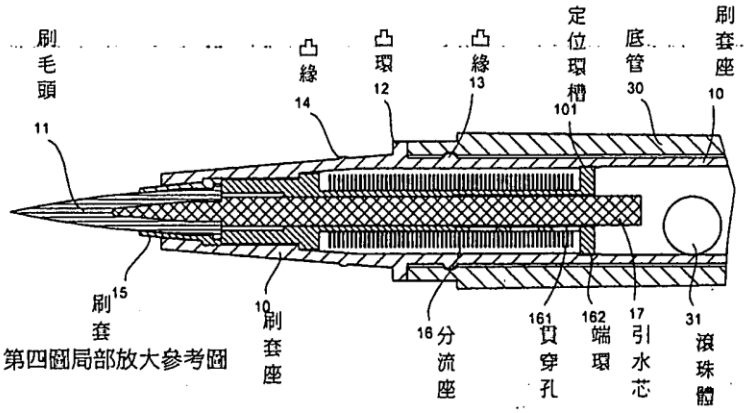
第 一 圖



第 二 圖



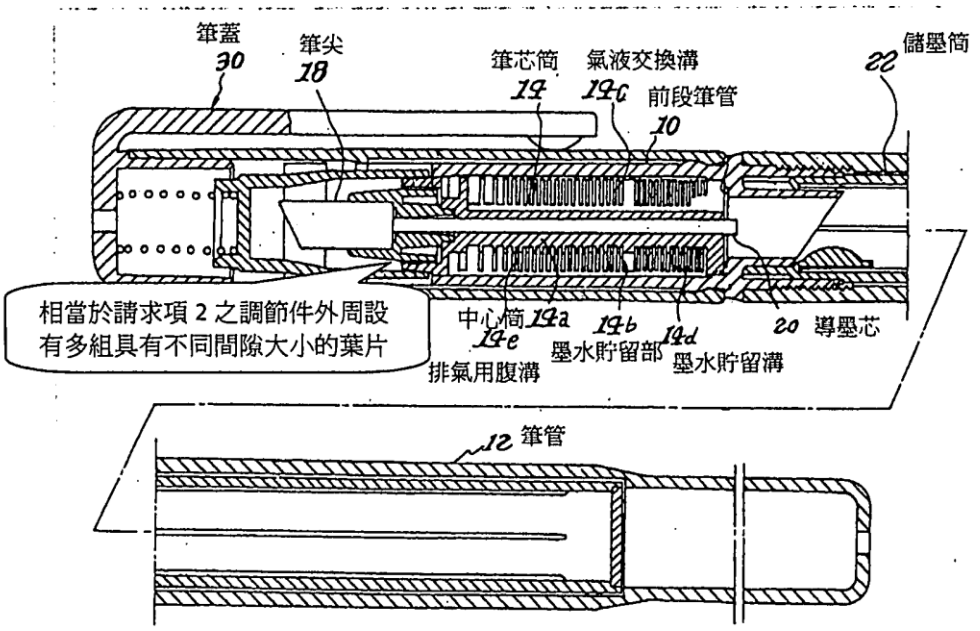
第三圖係結構組裝平面參考圖



第四圖局部放大參考圖

附圖三

證據 3 之圖式





16

【專利案號】98108353

【專利名稱】流量閥關斷控制裝置

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法第 22 條第 2 項

【判決結果】原處分及訴願決定均撤銷，被告應就第 98108353 號「流量閥關斷控制裝置」發明專利申請案，作成准予專利之審定

【判決重點】進步性

【判決字號】104 行專訴 44

【判決日期】104.12.17

【判決摘要】

引證 1 及 2 均未揭露系爭案請求項 1「中間活動管係可獨立套入一流量閥之流體流入端側之內部，並以其一端依靠在流量閥內部之一凸肩，另一端則突出流量閥外，在流量閥以流量閥之流體流入端與套管一端接合在一起時，由中間活動管之另一端作用在閥門板，使其擺轉離開閥門座而開啟」技術特徵，且不具流量閥內部遭受破壞時，可確保流體系統之流體不致外洩之功效，……，足認引證 1 及 2 之組合無法證明請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利申請人）前於民國 98 年 3 月 16 日以「流量閥關斷控制裝置」向智慧局申請發明專利，經編為第 98108353 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查。案經智慧局依其所提 103 年 8 月 1 日修正本審查，核認系爭案有違專利法第 22 條第 2 項之規定，以 103 年 9 月 5 日（103）智專三（三）05131 字第 10321239730 號專利再審查核駁審定書為系爭案應不予專利之行政處分。原告不服，提起訴願，經濟部以 104 年 2 月 12 日經訴字第 10406301220 號訴願決定駁回。原告不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，經智慧財產法院判決，撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局應就申請第 98108353 號「流量閥關斷控制裝置」發明專利申請案，作成准予專利之審定。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種流量閥關斷控制裝置，其包括一套管與一設置在此套管內之閥門機構；而一中間活動管，可伸入套管內，用以作用閥門機構，其中在套管內之閥門機構，包括由環繞套管內壁之徑向突緣形成一具有中央開孔之內環作為閥門座；一位在閥門座左側的閥門板，其與套管內壁相樞而可被中間活動管向左方擺轉而離開閥門座；一彈性體而一端固定在套管內壁，另一端為自由端作用在閥門板之左端面，使閥門板具有抵壓在閥門座上之傾向，其特徵在於在閥門板之外周上形成一凸耳，可經由一銷與套管內壁軸樞而具擺轉傾向；而中間活動管係可獨立套入一流量閥之流體流入端側之內部，並以其一端依靠在流量閥內部之一凸肩，另一端則突出流量閥外，在流量閥以流量閥之流體流入端與套管一端接合在一起時，由中間活動管之另一端作用在閥門板，使其擺轉離開閥門座而開啟。（見附圖-系爭案）

(三)核駁證據：引證 1 為 89 年 12 月 1 日公告之第 88222522 號「改良的水管逆止閥構造」新型專利案；引證 2 為 97 年 11 月 11 日公告之第 97204988 號「出水接頭裝置」新型專利案。（見附圖-引證 1、引證 2）

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：

1.系爭案中間活動桿係可活動式套入流量閥及套管內部，並不參與兩者連接，故針對在流量閥內部遭受破壞時，將使其內部之凸肩斷裂，中間活動管因失其抵靠，即受水壓及彈性體力量之閥門板推出套管外，而由閥門板將閥門座關閉，確保流體系統之流體不致外洩。引證 2 水龍頭內部遭受破壞，因延伸管仍因受管體兩端固定接合之拘束，使推柱作用在塞體，而無法確保流體系統之流體不致外洩，除非是斷裂位置剛好在延伸管套接部與管體結合部接合處，則推柱方會不受管體拘束，而被彈簧彈出而脫離管體，確保流體系統之流體不致外洩，故引證 2 未具有系爭案之功效。

2.惟當水龍頭遭受外力破壞，並不限敲打，如被剪切工具剪斷或其他機具破壞。則將直接造成水龍頭內部遭受破壞，故系爭案相較引證 2，將具有確保流體系統之流體不致外洩之有益功效。而引證 2 延伸管出水端設有螺帽與水龍頭螺接，延伸管入水端之套接部與管體結合部接合，其應力集中之斷裂點未必是在延伸管入水端之套接部與管體結合處，亦可能在延伸管出水端設有螺帽與水龍頭螺接處。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：引證 1、2 之組合是否可證明系爭案請求項 1 不具進步性？

(二)原處分認定：本請求項之中間活動管一端作用在閥門板上藉由彈性體使其擺轉形成流量閥開/閉之技術僅為應用引證 1 及 2 在閥門板利用彈簧件開/閉之機構設計的簡單組合改變。

(三)判決認定：系爭案之中間活動管係可活動，其與引證 2 延伸管連接結構明顯不同。水龍頭遭受外力破壞，並不限敲打，如被剪切工具剪斷或其他機具破壞，將直接造成水龍頭內部遭受破壞，系爭案相較引證 2，具有確保流體系統之流體不致外洩之有益功效。引證 2 應力集中之斷裂點則未必是在延伸管入水端之套接部與管體結合處，亦可能在延伸管出水端設有螺帽與水龍頭螺接處，因此不具有系爭案之功效。

(四)分析：

1.雖然引證 2 所欲解決之問題與系爭案相同，但引證 2 之延伸管（311）係與管體相連，不同於系爭案之獨立套入流量閥的中間活動管（203）。

2.除前述之差異外，智慧財產法院認為當「被剪切工具剪斷或其他機具破壞」時，引證 1、2 之組合未必能達到系爭案確保流體不致外洩的功效，因此不足以證明系爭案不具進步性。

3.系爭案與引證案是否可達到相同功效，是判斷引證案可否證明系爭案不具進步性的考量事項。系爭案之說明書記載「萬一被人惡意破壞，如敲斷或拆卸水龍頭或被竊」，法院進一步推得「被剪切工具剪斷或其他機具破壞」，據以說明因系爭案與引證案結構上之差異，故系爭案非屬具有通常知識者可輕易完成者。

三、總 結

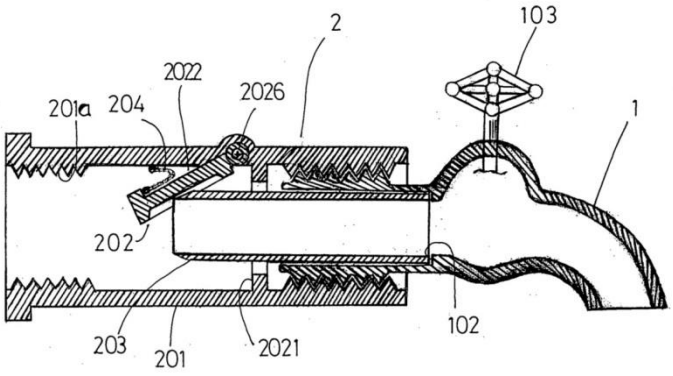
(一)進步性審查應以申請專利之發明的整體為之

依發明專利審查基準第 2-1-6 頁之記載：「進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象，亦即將發明所欲解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量。」審查進步性時，應就所欲解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效三者之整體進行考量。當引證案與系爭案之技術手段不同時，尤須注意引證案是否確已達到系爭案的相同功效。

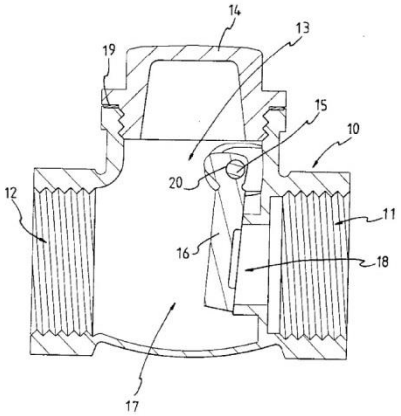
(二)輕易完成之認定

請求項中所載之「全部」技術特徵必須已揭露於引證或為通常知識，始得認定不具進步性。對照引證之「不可活動」，系爭案之中間活動管為「可活動」，因二者之結構已不相同且系爭案有新增功效，尚難逕予認定系爭案為可輕易完成者。

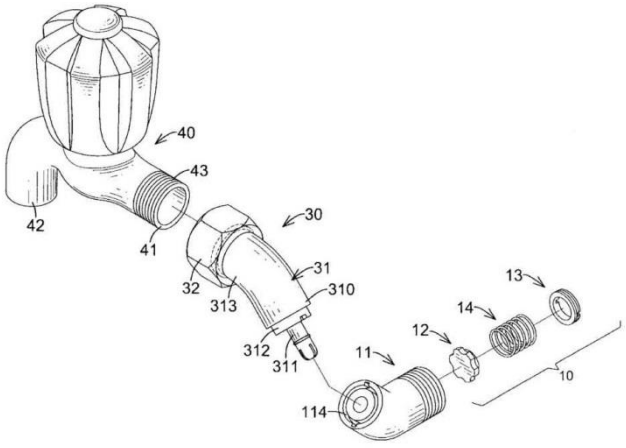
附圖



系爭案



引證 1



引證 2



17

【專利案號】100223960 N01

【專利名稱】多聯板檢測裝置

【審定結果】103 年 4 月 3 日之更正事項，准予更正

請求項 1、3 至 5、7 舉發成立應予撤銷

請求項 6 舉發不成立

請求項 2 舉發駁回

【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 94 條第 4 項

【判決結果】原處分關於「請求項 6 舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷

被告應就公告號第 M 428354 號「多聯板檢測裝置」新型專利請求項 6 部分為舉發成立，應予撤銷之審定

【判決重點】進步性

【判決字號】104 行專訴 61

【判決日期】104.12.3

【判決摘要】

系爭專利請求項 6 進一步界定的「其中，該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式」之技術特徵為一以軟體程式執行判斷的方法步驟，核屬非結構特徵；而關於「多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型」，多聯板特徵「所表示的生產型號或加工類型」為一影像資料，自不會改變或影響檢測裝置之結構。關於「多聯板被預定的加工處理程序」，其係被處理模組所讀取並用以調整「加工設備執行程式」之資訊，亦不會改變或影響檢測裝置之結構，應認為習知技術之運用，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人（專利權人）前於民國 100 年 12 月 20 日以「多聯板檢測裝置」向智慧局申請新型專利，請求項共計 7 項，經智慧局編為第 100223960 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M 428354 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告（舉發人）於 101 年 9 月 28 日以系爭專利違反核准時專利法（99.9.12 施行）第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，向

智慧局提起舉發。參加人旋於 103 年 4 月 3 日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經智慧局審查，認該更正本符合處分時專利法第 120 條準用第 67 條第 1 項第 1 款、第 2 款、第 2 項及第 4 項之規定，應准予更正。更正後請求項實際計有 6 項（請求項序號未變，第 2 項刪除），本件舉發案依該更正本審查。經智慧局審查，認系爭專利請求項 2 業因更正刪除，系爭專利請求項 1、3 至 5、7 違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款規定及第 7 項違反同條第 4 項規定，惟系爭專利請求項 6 並未違反上開規定，乃以 103 年 10 月 24 日（103）智專三（二）04206 字第 10321483260 號專利舉發審定書為「103 年 4 月 3 日之更正事項，准予更正。請求項 1、3 至 5、7 舉發成立應予撤銷。請求項 6 舉發不成立。請求項 2 舉發駁回」之處分。原告就「請求項 6 舉發不成立」部分之處分不服，提起訴願，經經濟部以 104 年 4 月 24 日經訴字第 10406305760 號為「訴願駁回」之決定。原告不服，遂提起行政訴訟，智慧財產法院判定智慧局之處分關於「請求項 6 舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷，智慧局應就公告號第 M428354 號「多聯板檢測裝置」新型專利請求項 6 部分為舉發成立，應予撤銷之審定。

(二)系爭專利更正後請求項 6 內容：一種多聯板檢測裝置，係用於與加工設備連接，以對具有多個電路基板的多聯板執行檢測，包括：輸送模組，用來輸送該多聯板至該加工設備；擷取模組，位於該輸送模組上方，用來擷取該輸送模組所輸送多聯板的特徵；以及處理模組，係分別連接該擷取模組與加工設備，以接收該擷取模組所擷取的多聯板特徵，並將該多聯板特徵傳遞予該加工設備接收，使該加工設備可依據該多聯板特徵對該多聯板進行加工處理，處理模組係與影像特徵資料庫連接，該影像特徵資料庫儲存有該多聯板各位置電路基板之良品影像特徵，處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式。（見附圖系爭專利主要圖式）

(三)舉發證據：舉發證據 1 為系爭專利之說明書影本；證據 2 為 99 年 4 月 16 日公開之第 097138681 號專利案之說明書影本（見附圖證據 2 主要圖式）。

(四法院撤銷本局原處分理由摘要：系爭專利請求項 6 之「其中，該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式」之技術特徵為一以軟體程式執行判斷的方法步驟，核屬非結構特徵，並且不會改變或影響檢測裝置之結構，應認為習知技術之運用，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性，智慧局就系爭專利請求項 6 為「舉發不成立」之審定，於法尚有未洽，訴願決定未予糾正，而維持原處分，亦有違誤。從

而，原告訴請原處分關於「請求項 6 舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷，以及智慧局應就公告號第 M428354 號「多聯板檢測裝置」新型專利請求項 6 部分為舉發成立，應予撤銷之審定，即無不合，應予准許。

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 6 不具進步性？

(二)原處分認定：證據 2 未揭示系爭專利請求項 6 之「其中，該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式」之技術特徵，證據 2 不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

(三)判決認定：系爭專利請求項 6 包括依附於請求項 1、3、4、5 所界定的技術特徵部分已為證據 2 所揭露，請求項 6 本身所進一步界定的「其中，該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式」之技術特徵為一以軟體程式執行判斷的方法步驟，核屬非結構特徵；而關於「多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型」，由於多聯板特徵係為一影像資料業如前述，故多聯板特徵「所表示的生產型號或加工類型」亦為一影像資料，自不會改變或影響檢測裝置之結構。關於「多聯板被預定的加工處理程序」，其係被處理模組所讀取並用以調整「加工設備執行程式」之資訊，亦不會改變或影響檢測裝置之結構，應認為習知技術之運用，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性。

(四)分析：本局認定證據 2 未揭示系爭專利請求項 6「其中，該處理模組係根據該多聯板特徵所表示的生產型號或加工類型，進而判斷該多聯板被預定的加工處理程序，而據以調整各該加工設備的執行程式」之結構技術特徵，證據 2 不足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性；惟，法院則認定系爭專利請求項 6 未為證據 2 所揭示之技術特徵為非結構特徵，亦不會改變或影響檢測裝置之結構，應認為習知技術之運用，證據 2 足以證明系爭專利請求項 6 不具進步性，而撤銷本局原處分。

三、總 結

(一)新型專利舉發案之進步性審查原則

新型進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定。若非結構特徵會改變或影響結構特徵，則先前技術必須揭露該非結構特徵及所有結構特徵，始能認定不具進步性；若非結構特徵不會改

變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露所有結構特徵，即可認定不具進步性（舉發審查基準第 5-1-24 頁）。

(二)新型專利舉發案就包含非結構特徵之請求項之審查原則

智慧局原處分被撤銷係因原告於訴訟階段始主張系爭專利請求項 6 未為證據 2 所揭之技術特徵係屬非結構特徵所致。就本案例觀之，新型專利舉發案之進步性審查，無論舉發人於舉發階段有無主張系爭專利請求項之技術特徵係屬非結構特徵，審查人員均宜視系爭專利請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而為判斷。

附圖

系爭專利主要圖式

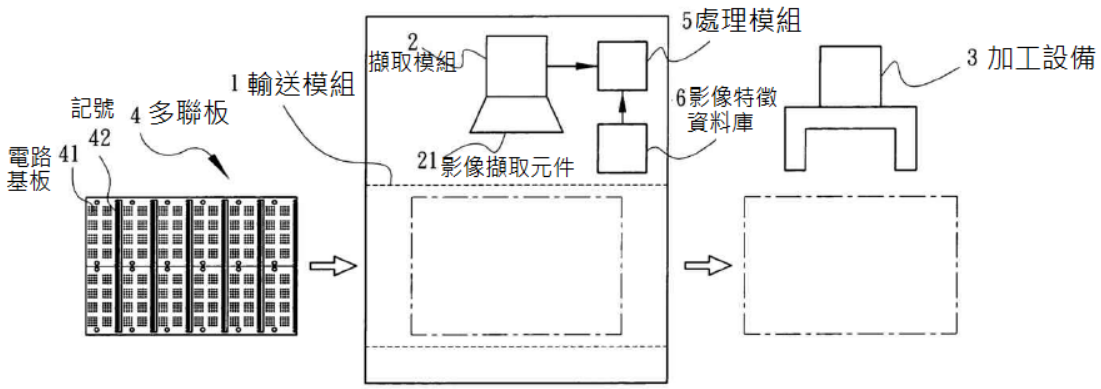


圖　一　(多聯板檢測裝置)

證據 2 主要圖式



18

【專利案號】100137681
【專利名稱】網版結構
【審定結果】應不予專利
【相關法條】專利法第 22 條第 2 項
【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷
【判決重點】進步性
【判決字號】105 行專訴 5
【判決日期】105.6.30

【判決摘要】

引證 1 之薄膜 2 應理解為印刷網版，其應相當於系爭案之「網版」而非「結構膜層」，且引證 1 無明示或暗示系爭案結構膜層之構造。引證 2 雖揭示一薄膜 2，惟……該薄膜 2 之設置位置及功能與系爭案之結構膜層完全不同，且引證 2 無明示或暗示系爭案結構膜層之構造。因此，引證 1、2 均未揭露系爭案「結構膜層」之技術特徵……。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(申請人)前於 100 年 10 月 18 日以「網版結構」申請發明專利，智慧局初審不予專利。原告(申請人)不服，於 103 年 5 月 30 日提出再審查，智慧局於 104 年 1 月 5 日通知本案不符專利法第 22 條第 2 項規定。嗣原告(申請人)於 104 年 5 月 6 日提出申復理由，智慧局於 104 年 6 月 9 日以再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告(申請人)不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院於 105 年 6 月 30 日以 105 年度行專訴字第 5 號行政判決撤銷智慧局原處分及經濟部訴願決定。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種網版結構，係應用於網版印刷之網版，該網版具有複數個開口部之圖形的透墨區，及無開口部的非透墨區，其特徵在於：該網版的非透墨區設有一結構膜層，且部分位於前述圖形透墨區之開口部的該結構膜層側邊呈現非垂直面的樣態。(見附圖)

(三)法院撤銷本局原處分理由摘要：引證 1 之薄膜 2 為網印模版承載件，刮刀

可沿該薄膜 2 之上側分配印刷介質，且該薄膜 2 與刮刀直接接觸，故依據該發明所屬技術領域之通常知識，引證 1 之薄膜 2 應理解為印刷網版，其應相當於系爭案之「網版」而非「結構膜層」。引證 2 雖揭示一薄膜 2，惟該薄膜 2 係可移除之薄膜，貼設於印刷面 11 上，用以保護製品 1，並非設於網版 5 上，故該薄膜 2 之設置位置及功能與系爭案之結構膜層完全不同。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：引證 1 與引證 2 之組合是否可以證明系爭案不具進步性？

(二)原處分認定：引證 1 第 1、2 圖揭示一網版 1 具有一薄膜 2(相當於本請求項之結構膜層)；說明書第 15 頁第 3 段已暗示印刷結構呈現非垂直面的樣態。又查引證 2 第三圖亦揭示一網版 5，非透墨區設有一薄膜 2(相當於本請求項之網版的非透墨區設有一結構膜層)。本請求項為引證 1 及 2 之簡單組合改變。

(三)判決認定：引證 1 之薄膜 2 為網印模版承載件，引證 1 之薄膜 2 應理解為印刷網版，其應相當於系爭案之「網版」而非「結構膜層」。引證 2 雖揭示一薄膜 2，惟該薄膜 2 係可移除之薄膜，貼設於印刷面 11 上，用以保護製品 1，並非設於網版 5 上，故該薄膜 2 之設置位置及功能與系爭案之結構膜層完全不同。

(四)分析：由引證 1 說明書內容，可以理解引證 1 之薄膜 2 係如判決理由所述，應為**印刷網版**而非「結構膜層」。其次，引證 2 說明書內容明確記載薄膜 2 係**可移除**之薄膜，該薄膜 2 之設置位置及功能確實與系爭案之結構膜層完全不同。然而，原處分並未正確理解薄膜 2 在引證 1、2 中之作用及功能，僅依形式上記載為「薄膜」，就認定引證 1、2 已揭露系爭案請求項 1 之結構膜層，錯將不同作用、功能之薄膜 2 對應於系爭案請求項 1 中所載之結構膜層，顯有不當。

三、總 結

(一)審查時應正確理解系爭案及引證文件

為確認系爭案及引證文件的內容，應詳細閱讀說明書、申請專利範圍及圖式，正確理解引證文件中與系爭案請求項相對應之構造、元件及其功能、作用。

(二)系爭案與引證文件之比對

經理解系爭案及引證文件後，審查新穎性及進步性應依說明書所載之技術特徵的功能、作用，對照系爭案請求項中所載之技術特徵，從引證文件中

找出對應之技術特徵。技術特徵是否對應，應考量技術特徵的功能、作用，並非從引證文件中找出與系爭案請求項中所載之技術特徵「文字相同」，就認定該技術特徵為對應之技術特徵。

附圖：系爭專利主要圖式

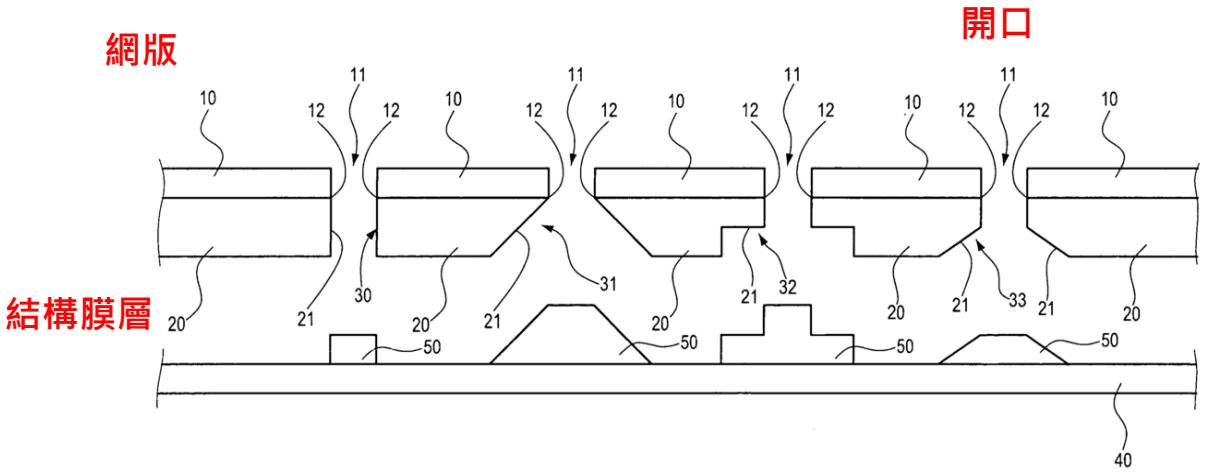
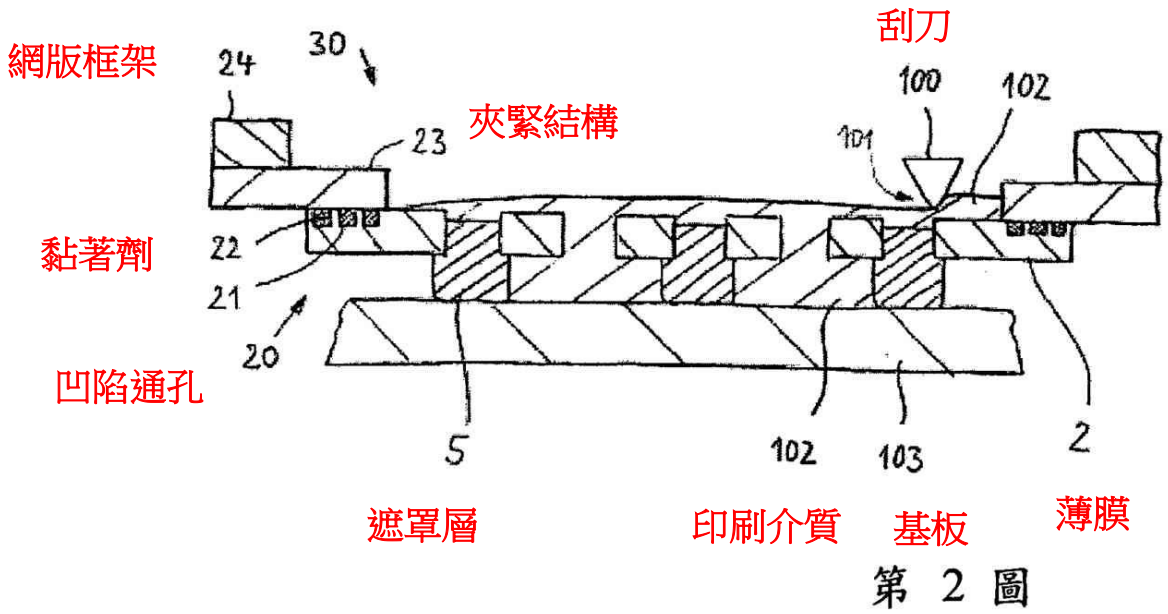


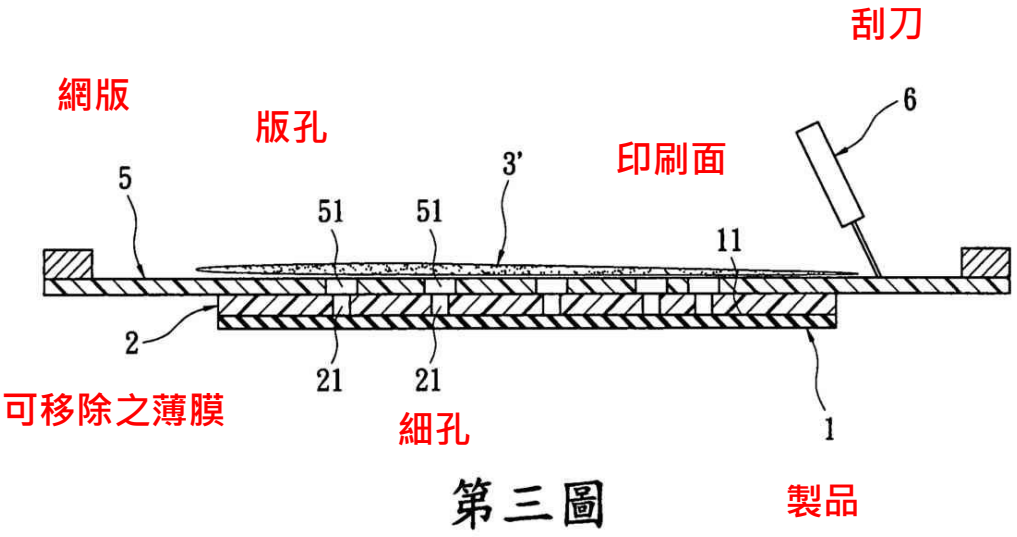
圖 2

引證 1：第 2 圖網印網版結構(第二實施例)



第 2 圖

引證 2：第 3 圖



第三圖



19

【專利案號】96207031N02

【專利名稱】塑膠皮/布之使用長度顯示數值

【審定結果】請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷；請求項 3 至 4 舉發不成立

【相關法條】專利法（92.2.6 修正公布，93.7.1 施行）第 94 條第 4 項

【判決結果】系爭專利請求項 3 舉發不成立之處分撤銷，應為請求項 3 舉發成立之審定

【判決重點】進步性

【判決字號】105 行專訴 10

【判決日期】105.6.30

【判決摘要】

證據 2、證據 4 與系爭專利均是利用標示有長度刻度或數值之度量衡丈量，具解決問題之共通技術特徵、具有丈量長度之作用；證據 1、證據 2 及系爭專利皆屬塑膠皮/布之相同技術領域，有動機參考證據 1 之技術內容並予以組合；由證據 1、證據 2 與證據 4 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(舉發人)於 103 年 12 月 19 日對第 096207031 號「塑膠皮／布之使用長度顯示數值」新型專利案提起舉發，經智慧局審定請求項 1 至 2 舉發成立應予撤銷、請求項 3 至 4 舉發不成立。其中原告對於「請求項 3 舉發不成立」之處分不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起行政訴訟，經智慧財產法院判決原處分關於「請求項 3 舉發不成立」之處分撤銷，應為請求項 3 舉發成立之審定。

(二)系爭專利請求項內容：

請求項 1 為一種塑膠皮/布之使用長度顯示數值，其特徵在於：該匹塑膠皮/布至少在其中一側印製有一長度顯示數值。

請求項 3 為如申請專利範圍第 1 項所述之塑膠皮/布之使用長度顯示數值，其中該長度顯示數值之表示方式包括由最外側向內遞減。

(三)舉發證據：證據 1 為系爭專利說明書所載之習知技術；證據 2 為 1991 年 2 月 6 日公告之 CN2070751U「免量布」專利案；證據 4 為 95 年 2 月 16 日公開之第 94114596 號「具有延伸寬度彈性尺帶之捲尺」專利案。

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：證據 2 以紡織品的邊緣標示出長度單位刻度，兩者解決問題之性質、方式相同；證據 2、證據 4 與系爭專利均是利用標示有長度刻度或數值之度量衡丈量，而具有丈量長度之作用，其解決問題之技術特徵共通；又證據 1、證據 2 及系爭專利皆屬塑膠皮/布之相同技術領域，所屬技術領域具有通常知識者應有動機參考證據 1 之技術內容並予以組合，是以證據 1、證據 2、證據 4 之組合應足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 1、2、4 之組合是否足以證明請求項 3 不具進步性？

(二)原處分認定：

1.證據 1 習知技術之塑膠皮/布，兩側並無尺寸之標示。

證據 2 係以單位格子表示長度。

證據 4 捲尺僅揭露第一長度標示標尺及第二長度標示標尺，無揭示在塑膠皮/布一側印製由「最外側向內遞減」之長度顯示數值之技術特徵。(見比較圖)

2.系爭專利不須使用量具丈量布匹，可隨時精確核算布料被裁剪使用或剩餘長度，節省時間。證據 1 和證據 2、4 之組合不足證明請求項 3 不具進步性。

(三)判決認定：

1.智慧財產法院係認為證據 2 已揭示於紡織品的兩側循環地標示出長度單位刻度，…，此在紡織品兩側標示長度單位刻度已實質隱含或教示於紡織品之兩側邊標示長度數值之顯示狀態。證據 2、證據 4 與系爭專利均是利用標示有長度刻度或數值之度量衡丈量，而具有丈量長度之作用，其解決問題之技術特徵共通，均屬量測長度相關先前技術，二者之組合動機堪認明顯。證據 2、證據 4 足以證明請求項 3 不具進步性。

2.又證據 1、證據 2 及系爭專利皆屬塑膠皮/布之相同技術領域，所屬技術領域具有通常知識者應有動機參考證據 1 之技術內容並予以組合，雖證據 4 非專用於習知塑膠皮/布之丈量，惟證據 2、證據 4 均利用標示有長度刻度或數值之度量衡丈量之原理相同，而具有丈量長度之作用，證據 2、證據 4 具有解決問題之共通技術特徵，所屬技術領域具有通常知識者應有動機參考證據 1 之技術內容並予以組合。證據 1、證據 2、證據 4 足以證明請求項 3 不具進步性。

(四)分析：

1.按智慧財產法院主要係就「舉發證據」所揭露的技術內容，指證據 2 已揭示於紡織品的兩側循環地標示出長度單位刻度，已實質隱含或教示於紡織品之兩側邊標示長度數值之顯示狀態。證據 2、證據 4 與系爭專利均是利用標示有長度刻度或數值之度量衡丈量，而具有丈量長度之作用，其解決問題之技術特徵共通，及證據 1、證據 2 及系爭專利皆屬塑膠皮/布之相同技術領域，所屬技術領域具有通常知識者有動機參考證據 1 之技術內容並予以組合。從而認定證據 1、證據 2、證據 4 足以證明請求項 3 不具進步性。

2.惟本件若從系爭專利說明書所載「創作目的」之所欲解決的問題、技術手段及功效(如第 6 頁所載：主要目的，係在提供一種塑膠皮/布之使用長度顯示數值,其在使用時,隨時可以了解該塑膠皮/布已使用多少長度,或是剩餘多少長度，判斷是否合於需要，具有防止布匹及人力的浪費。及可藉由布匹長度數值的減法直接裁取所需長度，而勿須再使用量具來丈量，具有節省時間之功效增進…，…等內容)整體審究，系爭專利請求項 3 不須使用量具即可隨時了解布匹被裁剪使用的長度、剩餘的長度及節省時間、防止布匹及人力的浪費等功效，就證據 1、證據 2 與證據 4 之組合是否能達成請求項 3 之功效，在進步性之認定上，則有不同之見解。

三、總 結

進步性的判斷由不同角度切入可能會產生不同之見解

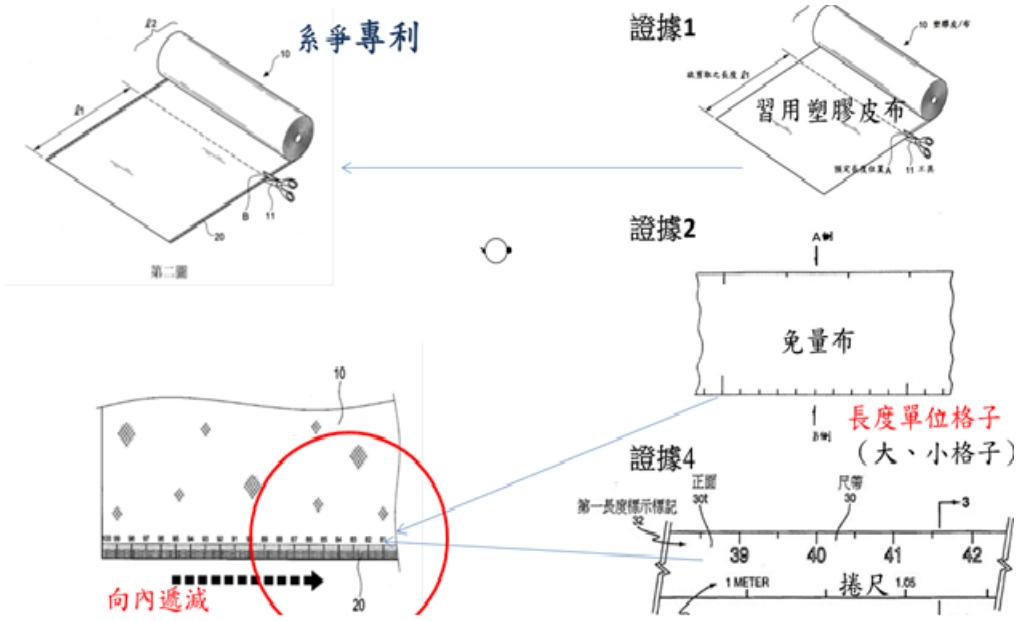
(一)本件從系爭專利之「說明書」所欲解決的問題、技術手段及達成的功效，(如說明書第 6 頁所載之創作目的)整體予以審究；因此本件若從系爭專利之說明書所欲解決之問題、技術手段及達成之功效觀之；系爭專利解決習知塑膠皮布在裁剪時常須使用量具丈量布匹有不方便的缺失問題，而就其在塑膠皮布至少其中一側印製有一長度顯示數值及該長度顯示數值係由最外側向內遞減的技術手段，確實能解決習知塑膠皮布之缺失，且就系爭專利該請求項 3 長度顯示數值由最外側向內遞減，其所達成不須使用量具丈量布匹，可隨時精確核算布匹被裁剪或剩餘之長度，節省人力、節省時間的技術功效，則請求項 3 具功效之增進，其尚非證據 2 大、小格子的免量布及證據 4 單純之捲尺丈量功能所能輕易達成之功效，本局從而認為證據 1 和證據 2、4 之組合不足證明請求項 3 不具進步性。

(二)智慧財產法院判決認為證據 2、證據 4 與系爭專利均是利用標示有長度

刻度或數值之度量衡丈量，具解決問題之共通技術特徵、具有丈量長度之作用，所屬技術領域具有通常知識者應有動機參考證據 1 之技術內容並予以組合，而審認證據 1、證據 2、證據 4 之組合自足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(三)由以上分析可知智慧財產法院係從「引證文件」之先前技術內容的技術領域、技術特徵的教示及組合動機判斷系爭專利請求項 3 是否能輕易完成。而本局係從系爭專利之「說明書」所載創作目的之所欲解決的問題、技術手段及達成的功效整體考量，致產生在進步性的認定上有不同之見解。

比較圖：





20

【專利案號】100104438
【專利名稱】ＬＥＤ燈具的散熱燈座
【審定結果】應不予專利
【相關法條】現行專利法第 22 條第 2 項
【判決結果】上訴駁回
【判決重點】進步性
【判決字號】105 判 270
【判決日期】105.5.26

【判決摘要】

雖引證 1 及引證 4 各自在結構上並未全部揭露系爭案之技術內容，惟引證 1 及引證 4 均為 LED 燈具之創作，同時均係為解決散熱之問題，所屬技術領域具通常知識者在參照引證 1 及引證 4 之後，已足以促使其等結合兩者之設計，在容置空間與側壁之間設置各種不同形狀、大小之散熱通道，以解決 LED 燈具散熱問題，故駁回上訴。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利申請人）前於民國（下同）100 年 2 月 10 日以第 100104438 號「LED 燈具的散熱燈座」申請發明專利（下稱系爭案），其申請專利請求項計有 7 項，經智慧局審查，以 102 年 4 月 29 日（102）智專一（五）05125 字第 10220542480 號審查意見通知函，敘明本案有不准專利之事由。原告於 102 年 6 月 19 日提出申請專利範圍及圖式之修正本及申復，經智慧局審查，於同年 10 月 21 日以專利核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，於 102 年 12 月 9 日申請再審查，並提出本案專利說明書及申請專利範圍之修正本，經智慧局依 102 年 12 月 9 日之修正本、102 年 6 月 19 日之修正本及原說明書內容審查，以 103 年 4 月 17 日（103）智專三（一）02064 字第 10320511270 號專利再審查核駁審定書仍為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部 103 年 9 月 17 日經訴字第 10306108980 號決定駁回，原告不服，提起行政訴訟，智慧財產法院於 104 年 4 月 29 日以 103 年度行專訴字第 100 號行政判決駁回上訴，原告不服，提起行政訴訟，最高行政法院於 105 年 5 月 26 日以 105 年度判

字第 270 號行政判決駁回上訴。

(二)系爭專利請求項內容：

1.一種 LED 燈具的散熱燈座，用以裝設 LED 燈具的一 LED 發光單元，該散熱燈座包括：一散熱殼體，具有相接續的一頂壁與一側壁，該頂壁與該側壁的內圍形成一容置空間，且該側壁具有相對的一第一外端與一第二外端，該頂壁接續於該側壁的第一外端；以及多數導熱通道，貫穿設於該散熱殼體之側壁的第一外端至第二外端。

2.如申請專利範圍第 1 項所述之 LED 燈具的散熱燈座，其中該散熱殼體之側壁的外壁及／或內壁設有多數凹凸溝槽。

3.如申請專利範圍第 1 項或第 2 項所述之 LED 燈具的散熱燈座，其中該多數導熱通道的內壁設有多數凹凸溝槽。

4.如申請專利範圍第 l 項所述之 LED 燈具的散熱燈座，其中該散熱殼體為金屬散熱殼體。

5.如申請專利範圍第 1 項所述之 LED 燈具的散熱燈座，其中該散熱殼體為非金屬散熱殼體。

6.如申請專利範圍第 5 項所述之 LED 燈具的散熱燈座，其中該非金屬散熱殼體為石墨散熱殼體。

7.如申請專利範圍第 1 項所述之 LED 燈具的散熱燈座，其中該 LED 發光單元包含一基板、裝設於該基板的至少一 LED 晶粒、控制該 LED 晶粒動作的一控制器、以及電性連接至該控制器的一接頭，且該基板接觸於該散熱殼體的頂壁。

(三)證據：

1.引證 1 為 95 年 12 月 21 日公告之我國第 M303486 號「燈具散熱座結構」專利。

2.引證 4 為 99 年 11 月 1 日公告之我國第 M391626 號「具導流功能的 LED 燈具」專利。

(四)法院維持本局原處分理由摘要：雖引證 1 及引證 4 各自在結構上並未全部揭露系爭案之技術內容，惟引證 1 及引證 4 均為 LED 燈具之創作，同時均係為解決散熱之問題，所屬技術領域具通常知識者在參照引證 1 及引證 4 之後，已足以促使其等結合兩者之設計，在容置空間與側壁之間設置各種不同形狀、大小之散熱通道，以解決 LED 燈具散熱問題。原判決就引證 l、引證 4 單一各別均未完全揭露系爭案之技術特徵，惟在結合兩者後，確實可以完成系爭案之創作一節，業已說明其判斷之依據及論斷之過程，故駁回上訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭案請求項 1~7 相較於引證 1、4 之組合是否具進步性？

(二)原處分認定：系爭案請求項 1(參附圖 1)與引證 1(參附圖 2)之差異僅在引證 1 之穿孔 123 之一端並非與罩體 12 之側壁延伸設置，即其設置位置略有差異，然查引證 4 之散熱通道 220 使外部空氣自通孔 501 處流入及自該散熱孔 120 逸散，引證 4 之散熱通道 220 係與燈罩 11 之側壁延伸設置(參附圖 3)，該差異亦為引證 4 所教示或建議者，且引證 1、4 之組合係屬明顯，又引證 1、引證 4 已揭露系爭案請求項 2 至 7 之附屬技術特徵，故引證 1 、引證 4 之組合足以證明系爭案請求項 1 至 7 不具進步性。

(三)判決認定：雖引證 1 及引證 4 各自在結構上並未全部揭露系爭案之技術內容，惟引證 1 及引證 4 均為 LED 燈具之創作，同時均係為解決散熱之問題，所屬技術領域具通常知識者在參照引證 1 及引證 4 之後，已足以促使其等結合兩者之設計，在容置空間與側壁之間設置各種不同形狀、大小之散熱通道，以解決 LED 燈具散熱問題；又上訴人所爭執系爭案請求項之解釋及證 1 及引證 4 間存有反向教示等，均非可採，而駁回上訴。

(四)分析：

1.系爭案請求項 l 僅限定導熱通道之位置（即側壁具有相對的一第一外端與一第二外端及多數導熱通道貫穿設於該散熱殼體側壁的第一外端至第二外端），對於其形狀、大小並無限定，而引證 l 及引證 4 就散熱通道所揭示之技術內容，已足以促使所屬技術領域具有通常知識者將之組合以完成系爭案之創作。

2.系爭案請求項 l 係揭示「一種 LED 燈具的散熱燈座，用以裝設 LED 燈具的一 LED 發光單元，該散熱燈座包括：一散熱殼體，具有相接續的一頂壁與一側壁，該頂壁與該側壁的內圍形成一容置空間，且該側壁具有相對的一第一外端與一第二外端，該頂壁接續於該側壁的第一外端；以及多數導熱通道，貫穿設於該散熱殼體之側壁的第一外端至第二外端」。就導熱通道與容置空間是否相通一節，並未明確限定，換言之，系爭案之導熱通道與容置空間解釋上包含相通與不相通兩種可能性。系爭案之圖式固然顯示導熱通道與容置空間並未相通，惟按專利權範圍，係以申請專利範圍為準（專利法第 58 條第 4 項參照），系爭案請求項 1 既未明文排除導熱通道與容置空間相通之結構特徵，則解釋上自應包括。

3.引證 l 所欲改良先前技術之缺失，乃單純藉由鋁擠型鰭片與外部空氣直

接接觸進行散熱之方式，無法得出引證 l 有排除利用散熱通道，使空氣由通孔進入後，經由散熱鰭片間之散熱通道，將熱空氣由散熱孔帶出之技術手段，而上開技術手段乃引證 4 所揭露之技術內容，是上訴人主張引證 4 所揭示之技術特徵，恰為引證 1 所欲改良之缺失，屬反向教示，所屬技術領域具有通常知識者應不會將兩者組合云云，並非事實。況引證 l 及引證 4 均係藉由散熱通道將熱氣自罩體內導引排除之技術，兩者差異僅在於引證 l 之穿孔 123 係與發光二極體所在之內部空間相通，而引證 4 之散熱通道則未與 LED 發光模組所在之容置空間相通，此二者彼此間既未構成反向教示，則所屬技術領域具有通常知識者在參酌引證 1 及引證 4 後，仍有可能將引證 l 所揭示之穿孔，移至發光二極體所在之容置空間外，以改善引證 l 容易將熱氣留存在發光二極體所在之內部空間內之缺失，在將引證 4 與引證 l 組合後，即可揭示系爭案之技術特徵。

三、總 結

(一)申請專利範圍之解讀，應以其請求項之文字界定為依據

系爭案請求項 1 中所載「導熱通道」與容置空間是否相通，並未明確限定，系爭案之圖式固然顯示導熱通道與容置空間並未相通，惟上訴人於智慧局審查過程中，並未就請求項 1 中所載「導熱通道」與容置空間是否相通一節加以界定，按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，並得審酌說明書及圖式。對於申請專利範圍之解讀，首先應以其請求項之文字作為界定專利權之依據，不可讀入(read into)專利說明書或摘要之內容，倘有含混或未臻明確之用語，可參酌發明說明或圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定之意涵(最高行政法院 104 年度判字第 92 號判決參照)，系爭案請求項 1 既未限定「導熱通道」與容置空間是否相通，則申請專利範圍之解讀，應以其請求項之文字作為界定專利權之依據，自難以此置辯而與引證 1 相區隔。

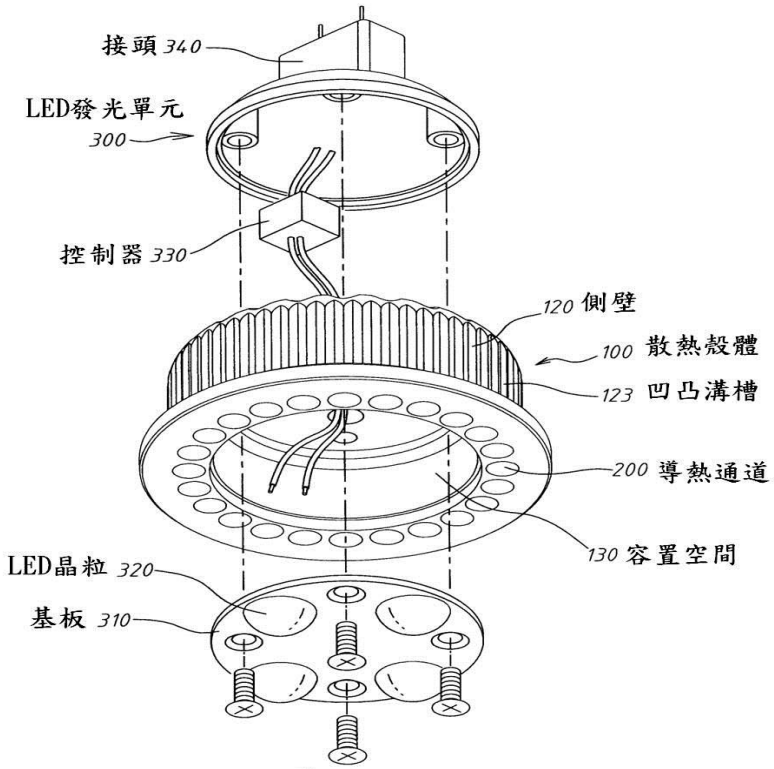
(二)考量證據組合動機時，應判斷是否存有「反向教示」

專利審查基準於第二篇第三章第 3.4.1 節「進步性之判斷步驟（d）相關先前技術中關於申請專利之發明的教示或建議」中提及，若相關先前技術中已明確記載或實質隱含關於申請專利之發明的教示或建議，通常其結合係屬明顯；惟若相關先前技術中具有排除與其他相關先前技術結合之教示，得認定其結合並非明顯。由引證 1【先前技術】欄第 2 段第 6 行記載「……其散熱時係藉由為鋁擠型鰭片所製成之燈罩 4，與外部空氣之間進行散熱，

但是由於燈罩4上並無任何可供氣體循環之穿孔，且受限於燈罩4之材質，故導致發光體5傳遞熱源之速度較差……」等語，引證1所排除者係單純藉由鋁擠型鰭片與外部空氣直接接觸進行散熱之技術手段，而引證4利用散熱通道，使空氣由通孔進入後，經由散熱鰭片間之散熱通道，將熱空氣由散熱孔帶出之技術手段，顯非僅是單純藉由鋁擠型鰭片與外部空氣直接接觸進行散熱之技術手段，依上開專利審查基準，引證1並未排除與引證4所揭示之技術手段相組合之可能，依上開專利審查基準及判決，引證1與引證4之組合應屬明顯。

【主要圖式】:

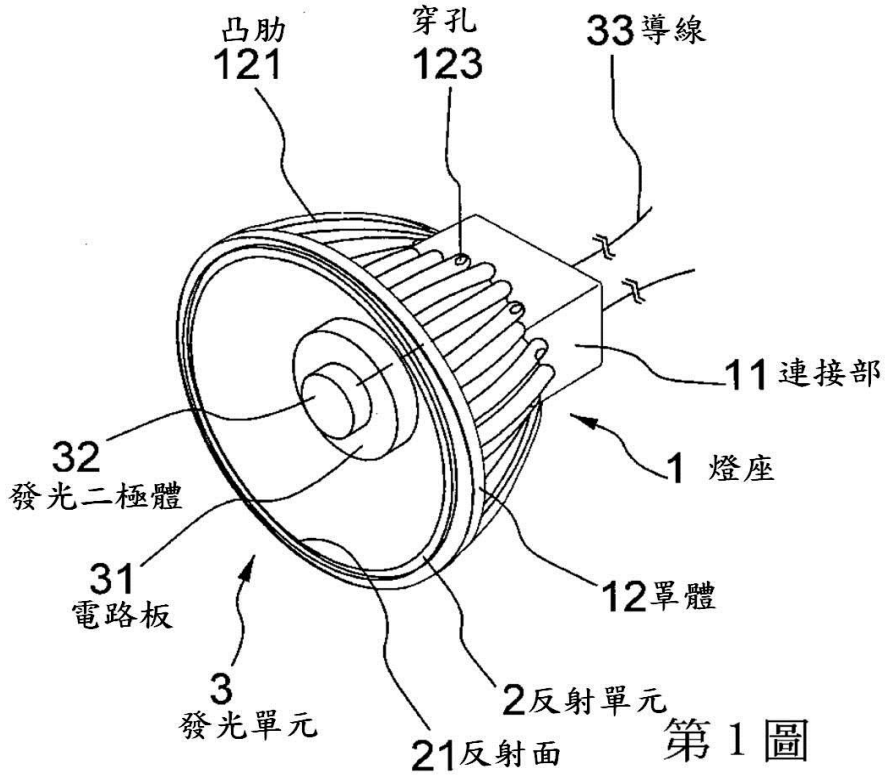
附圖一：系爭案主要圖式



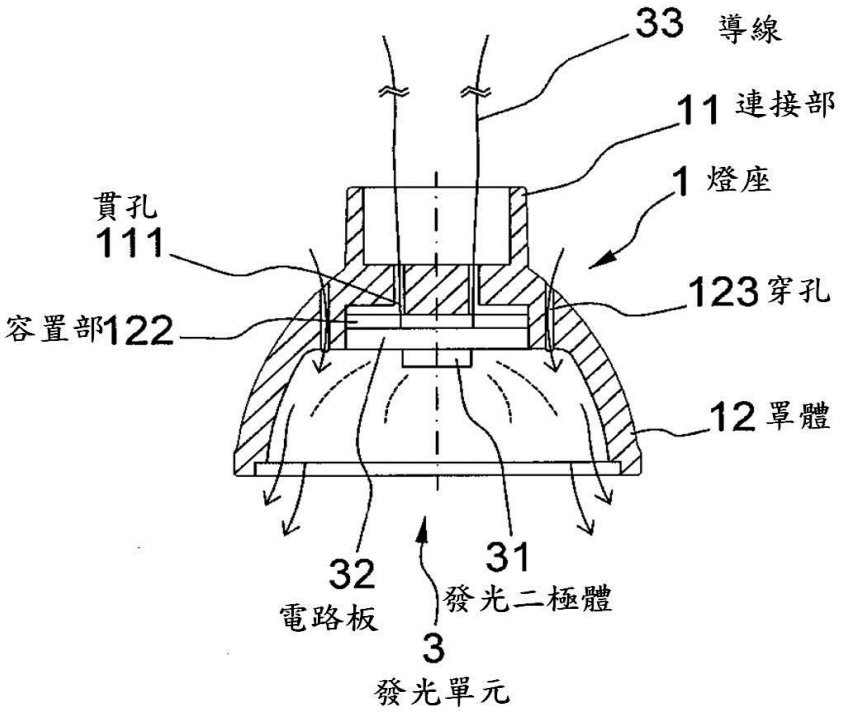
第 3 圖

接頭 340

附圖二：引證 1 主要圖式

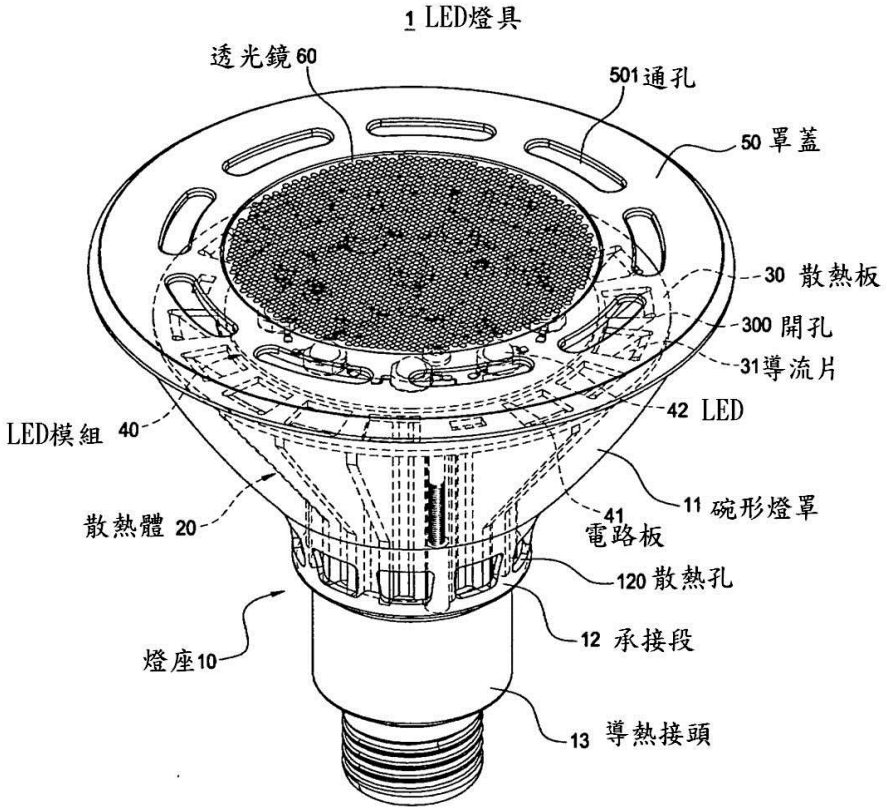


第 1 圖

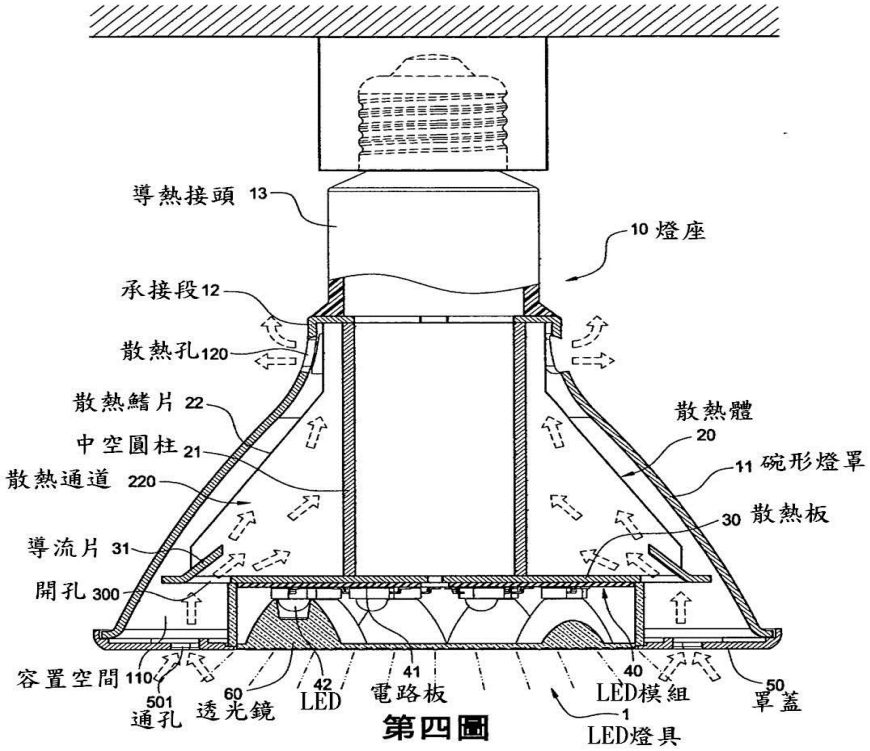


第 4 圖

附圖三：引證 4 主要圖式



第一圖


導熱接頭 13
10 燈座
承接段 12
散熱孔 120
散熱鰭片 22
中空圓柱 21
散熱通道 220
導流片 31
開孔 300
散熱體
20
11 碗形燈罩
30 散熱板
容置空間 110
501 通孔
60 透光鏡
42 LED
41 電路板
40 LED模組
1 LED燈具
50 罩蓋

第四圖



21

【專利案號】91208868 N02

【專利名稱】自動切換器

【審定結果】100 年 6 月 27 日之更正事項，准予更正
請求項 1 至 5 舉發成立。

【相關法條】專利法（90.10.24 修正公布）第 98 條第 2 項

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】請求項之文義解釋、進步性

【判決字號】104 行專更(一)2

【判決日期】105.1.28

【判決摘要】

為達成系爭專利之目的，系爭專利請求項 1 所載之「包覆」並非任意結構、程度或態樣均可，而應限制於「殼體包住纜線之一端，且殼體之內面與纜線之一端（包含與切換電路聯結之處）完全密合」，以符合「包覆」一詞所蘊含之「包裹、披覆」之意。……證據 3 未揭露螢幕、鍵盤、滑鼠之訊號插接座且未教示將多種訊號線插接座集結成單一纜線。而箱本體之殼體內面並未與纜線之一端完全密合，而僅藉由保護環令主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀，惟無法達成系爭專利因「包覆」而產生之高度耐候性及耐摔性。……故證據 2（系爭專利說明書所載之先前技術）與證據 3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利權人）於 91 年 6 月 14 日以「自動切換器」向智慧局申請發明專利，申請專利範圍計 5 項。智慧局編為第 91208868 號審查，准予專利，發給發明第 227224 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）以該專利有違核准時專利法（90.10.24 修正公布）第 98 條第 2 項之規定，對之提起舉發。原告則於 100 年 6 月 27 日提出系爭專利之申請專利範圍更正本。案經智慧局審查，認前揭 100 年 6 月 27 日之更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利違反前揭規定，以 101 年 8 月 27 日（101）智專三（二）04059 字第 10120884040 號專利舉發審定書為「100 年 6 月 27 日之更正事項，准予更正」、「請求項 1 至 5 舉發成立」之處分。

原告不服，提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議，作成訴願駁回之決定。原告仍不甘服，提起行政訴訟。案經智慧財產法院（下稱智財法院）審理，仍駁回原告之訴。原告不服，續提起上訴。經最高行政法院將原判決廢棄，發回智財法院更為審理。智財法院認原告起訴有理由，以本件判決將訴願決定及原處分均撤銷。惟參加人不服，已向最高行政法院提起上訴中。

(二)系爭專利更正後請求項 1 內容：包含一主插座體，及至少二組的訊號插座組；該主插座體內設置有切換電路的電路板；該各訊號插座組包含一螢幕訊號插接座、一鍵盤訊號插接座、一滑鼠訊號插接座；該各訊號插座組係以傳輸訊號用的單一纜線與主插座體內的切換電路聯結，其中該各訊號插座組之各螢幕訊號插接座、鍵盤訊號插接座、滑鼠訊號插接座係彼此相同，且該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆，使該主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀而為其特徵者。（見附圖 1 系爭專利圖式）

(三)舉發證據：證據 1 及 2 為系爭專利之專利公報及專利說明書；證據 3 為 1997 年 2 月 25 日公開之日本特開平第 9－55155 號專利案。（見附圖 2 證據 2、證據 3 圖式）

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：

1.系爭專利說明書所載之先前技術與證據 3 均未揭露或教示「各訊號插座組係以傳輸訊號用的單一纜線與主插座體內的切換電路聯結」以及「該各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆」之技術特徵，且無法達成系爭專利之高度耐候性及耐摔性，故證據 2（系爭專利說明書所載之先前技術）與證據 3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。系爭專利請求項 2 至 5 依附於請求項 1，包含請求項 1 所有技術特徵，故證據 2（系爭專利說明書所載之先前技術）與證據 3 之組合亦不足以證明系爭專利請求項 2 至 5 不具進步性。

2.系爭專利說明書所載先前技術之證據 2 與證據 3 之組合既不足以證明系爭專利請求項第 1 至 5 項不具進步性，系爭專利並未違反系爭專利核准審定時之專利法第 98 條第 2 項規定，則原處分機關所為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，於法尚有未合，訴願決定予以維持，亦有未洽。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.系爭專利請求項 1 所載「包覆」之文義如何解釋？

2.舉發人未針對外文本證據提出翻譯本之問題。

(二)原處分/第 1 次智財法院判決（102 年度行專訴字第 37 號）認定：

1.系爭專利有關「包覆」之認定，並未明確界定外殼體包覆纜線程度，於解釋系爭專利請求項 1 殼體包覆纜線範圍時，即可涵蓋多種包覆程度之態樣。

2.證據 3 記載「關於本切換器，其技術性特徵係於箱本體 1 不設置連接纜線用之連接器，而從箱本體之一側面，將末端具有連接用連接器（3a、4a、5a）之複數輸出入用纜線（3、4、5）直接導入至箱本體內，於內部與切換電路連接」。業已揭示纜線與殼體之包覆關係，且證據 3 圖 1 及圖 2 均使殼體(1)所包覆等同於主插座體與訊號插座連接成一體狀。殼體亦能對內部的電路板提供保護，達到良好的耐候性與耐摔性等功效。

(三)最高行政法院 104 年度判字第 214 號判決認定：

1.參酌系爭專利說明書及圖式所載，包覆含有包裹與披覆之意，除與包裹同係包住某一物體全部之意外，兼有披覆罩蓋物品之意，亦無所謂包覆大部分、包覆小部分之區別，故請求項 1 之包覆是否非包覆纜線之全部之意，非無推求之餘地。原判決認應適用請求項差異化原則，據以解釋請求項 1 應涵蓋多種包覆程度之態樣。其解釋申請專利範圍難謂妥適。

2.依證據 3【0013】段所載，其纜線則係直接導入「箱本體」內而連接其內之切換電路。而「包覆」與「導入」似屬不同之概念。包覆是以被包覆物為主體，較能考量被包覆物之形狀、大小及其密合度；導入則無需考量該等事項。從而，原判決據以認定證據 3 亦具有耐候性及耐摔性之功效，並進而認定證據 2、證據 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，尚嫌率斷。

3.原審就該外文證據（即證據 3），未命參加人提出中文譯本，致其判決理由所引用之「公開特許公報」之內容，多有出入。（例如：證據 3 之雌型ジョイント 10、箱本体 1、保護リング 6、接続端 8，原處分/智財法院判決翻譯為電路保護層、外殼體、防滑層、基板，而最高行政法院則翻譯為母型接頭、箱體、保護環、接續端。）……原審法院更為審理後，宜命參加人提出證據 3「公開特許公報」之中譯本，審究證據 3 是否業已揭露系爭專利之各技術特徵。

(四)本件判決（智財法院 104 年度行專更(一)字第 2 號行政判決）認定：

1.依系爭專利請求項 1 之記載，被包覆的對象為「纜線之一端」，而各纜線之一端係直接聯結於電路板上的切換電路，意即「纜線之一端」包含與切換電路連接處。再依系爭專利說明書所載，系爭專利之目的在於對

內部的電路板及電路提供絕對的保障，且具有良好的耐候性與耐摔性。為達成系爭專利之目的，系爭專利請求項 1 所載之「包覆」並非任意結構、程度或態樣均可，而應限制於「殼體包住纜線之一端，且殼體之內面與纜線之一端（包含與切換電路聯結之處）完全密合」，以符合「包覆」一詞所蘊含之「包裹、被覆」之意。

2.系爭專利之「該各訊號插座組係以傳輸訊號用的單一纜線與主插座體內的切換電路聯結」應表示為「纜線之訊號線直接接合於電路板，不經過任何連接器（無論殼體內外）」。證據 3 未揭露螢幕、鍵盤、滑鼠之訊號插接座且未教示將多種訊號線插接座集結成單一纜線。而箱本體之殼體內面並未與纜線之一端完全密合，而僅藉由保護環令主插座體與該等訊號插座組連接成一體狀，惟無法達成系爭專利因「包覆」而產生之高度耐候性及耐摔性。

(五)分析：

1.依據專利審查基準第 2.5 節「請求項之解釋」所載，請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明。對於請求項之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。

2.採取最廣泛、合理之解釋，「包覆」一詞應指包容覆蓋之意，是請求項 1 中所載「各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆」應指各纜線之一端被主插座體之殼體所包容覆蓋而未外露。又遍查系爭專利說明書所載之內容，並未對於「包覆」有特別之定義，此外，系爭專利說明書對於該殼體之構成（電路保護層、外殼體、防滑層三層）彼此間雖有以「包裹」、「披覆」之用語，然其係界定於系爭專利請求項 2，並非請求項 1，因此就請求項 1 之「包覆」一詞而言，似不必然有「包裹」、「披覆」之意。智財法院依據最高行政法院判決意旨，將系爭專利所欲解決之問題、目的考慮在內，因而對於「包覆」作限縮解釋，認定請求項 1 所載「各纜線之一端係由該主插座體之殼體所包覆」應解釋為「殼體包住纜線之一端，且殼體之內面與纜線之一端（包含與切換電路聯結之處）完全密合」，以符合「包覆」一詞所蘊含之「包裹、被覆」之意，其並未依照字面意義加以解釋，而是參酌了系爭專利說明書後，引入了「完全密合」（射出成型所致）限制條件，導致最後對於系爭專利是否具進步性之認定有所歧異。

3.依舉發審查基準規範「證據為外文書證者，得通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或節譯本。若外文書證中已清楚揭露足堪比對之圖式，則無中文譯本之必要」可知，中譯本僅是用作輔助舉發理由及證據之參考，並非絕對必要之文件。惟如最高行政法院判決所指，在僅知部分片斷之技術內容情況下，可能會產生理解之錯誤，導致本件歷經舉發、訴願、行政訴訟等階段均基於錯誤事實而作出錯誤的決定。

三、總 結

(一)請求項中的文字用語應參酌說明書加以解釋

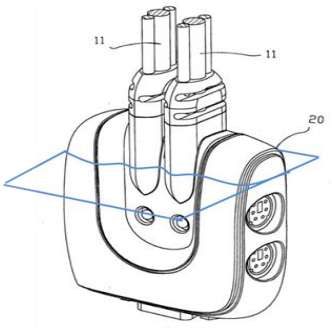
針對請求項中用語之解釋，除其字面意義外，應參酌系爭專利說明書內容，特別是當說明書另有明確之定義或說明時，自應考量該定義或說明。請求項之用語，如係已知之用語，且專利權人未於說明書就該用語賦予特別意義時，應將該已知用語解釋為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所理解之通常意義。

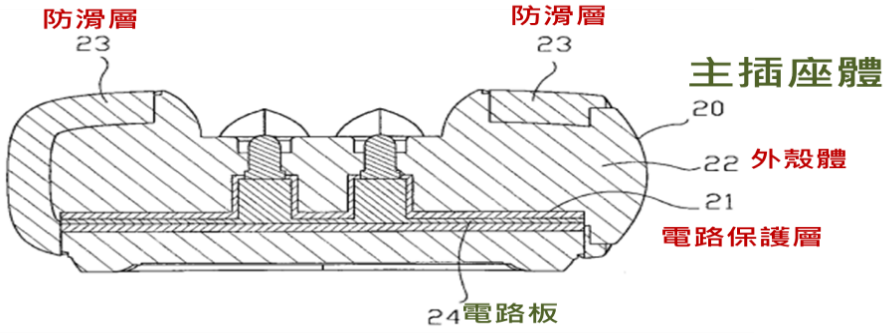
(二)舉發人應就外文證據提供正確全文翻譯或節譯本

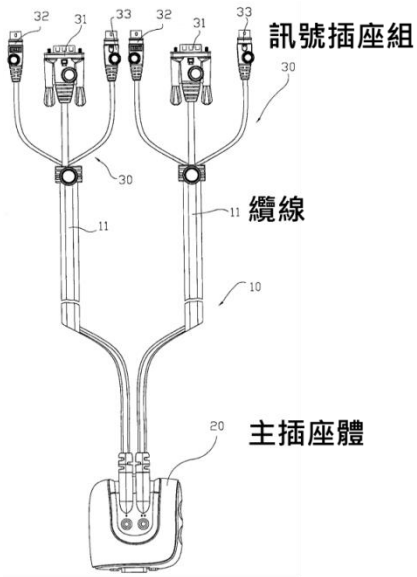
最高行政法院廢棄原判決的原因之一，乃係舉發人未就外文證據提出中譯本，致原審判決理由所引用之證據內容多有出入，其據以認定事實即難期正確。實務上常見舉發人僅於舉發理由中敘明外文證據所揭露之技術特徵，而未檢附全份中譯本或節譯本，為避免僅知部分片斷之技術內容而造成認定事實錯誤，審查時宜通知舉發人檢附該證據與事實有關之部分的中文譯本或全份中譯本。

附圖 1

系爭專利圖式



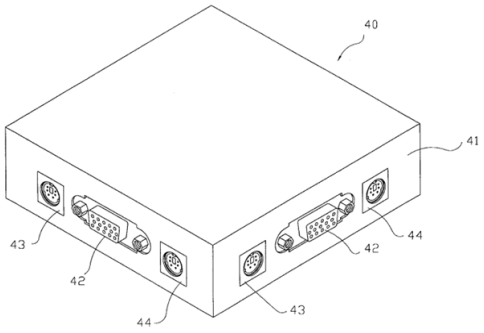




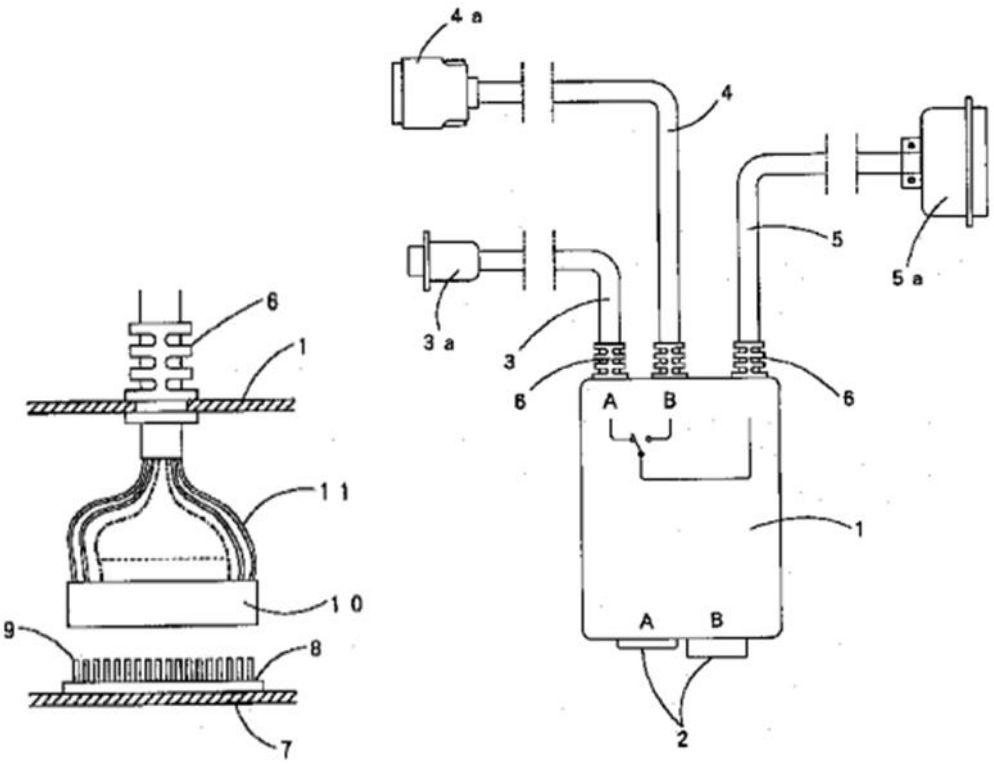
自動切換器

附圖 2

證據 2（系爭專利先前技術）



證據 3（JP 9-55155）





22

【專利案號】96143390 N01

【專利名稱】側吹式風扇

【審定結果】請求項 1 至 19 舉發成立應予撤銷

【相關法條】專利法（99.9.12 施行）第 26 條第 2、3 項

【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷

【判決重點】可據以實施、明確性

【判決字號】104 行專訴 74

【判決日期】105.1.28

【判決摘要】

1.關於「環板遮蔽部分副入風口」部分，其中「部分」一詞本身具有清楚、確定之含義，是指整體中的局部或整體裏的一些個體，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，應能明確瞭解該詞語之意義而不會產生疑義，已達到明確、充分揭露且可據以實施之程度。

2.系爭專利實施態樣雖包含多種組合態樣，其解決問題之技術手段均為環板遮蔽部分該副入風口，……，即使各實施態樣未揭露應遮蔽多大範圍的副入風口，並不影響所屬技術領域中具有通常知識者實現該說明書揭露之技術……，故該各實施例揭露之技術特徵已達到明確、充分揭露且可據以實施之程度。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利權人）前於 96 年 11 月 16 日以「側吹式風扇」向智慧局申請發明專利，經編為第 96143390 號審查，准予專利，發給發明第 I 346744 號專利證書（下稱系爭專利），核准公告之申請專利範圍共 19 項。嗣參加人（舉發人）於 102 年 3 月 22 日以系爭專利違反核准時專利法（99.9.12 施行）第 26 條第 2 項之規定；請求項 1 至 19 違反同法第 22 條第 4 項及第 26 條第 3 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，認系爭專利違反同法第 26 條第 2 項；請求項 1 至 19 違反同法第 26 條第 3 項規定，審定「請求項 1 至 19 舉發成立應予撤銷」。原告不服，提起訴願，經濟部於 104 年 6 月 16 日以經訴字第 10406309470 號訴願決定駁回，原告仍不服，提起行政訴訟，經智慧財產法院判決，撤銷原處分及訴願決定。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種側吹式風扇，包括：一殼體，具有一主入風

口及至少一副入風口；以及一葉輪，設置於該殼體內，包括：一轂部；複數個葉片，圍繞該轂部；及至少一環板，該環板與該些葉片連接，其中該環板係遮蔽部分該副入風口。（見附圖）

(三)法院撤銷本局原處分理由摘要：

1.具有副入風口之風扇結構，可增加進風量，但相對增加噪音量，於是系爭專利另透過增設環板，並遮蔽一部分副入風口以達到降低噪音之效果。是以系爭專利說明書已載明解決問題之技術手段及達成之目的、功效，該技術特徵明確且充分揭露，所屬技術領域具有通常知識者係可以輕易瞭解其意義並據以實現。

2.系爭專利請求項 1 及其依附該請求項之附屬項 2 至 19 所界定該環板遮蔽部分該副入風口，其中「部分」一詞是指整體中的局部或整體裏的一些個體，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，應能明確瞭解該詞語之意義而不會產生疑義，且環板遮蔽部分副入風口之技術手段確可達成降低噪音之發明目的，因此，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，並無不明確之處。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：說明書記載是否明確、充分揭露且可據以實施？請求項記載是否明確？

(二)原處分認定：需要大量的嘗試，始有可能發現適合的設置方式，而無法據以實現；無法瞭解「部分」之意係指副入風口被遮蔽多大範圍始能降低噪音，致請求項不明確。

(三)判決認定：副入風口可增加進風量，但相對增加噪音量，增設環板，並遮蔽一部分副入風口可達到降低噪音之效果，已達到明確、充分揭露且可據以實現之程度。「部分」一詞本身具有清楚、確定之含義，是指整體中的局部或整體裏的一些個體，已達到明確、充分揭露且可據以實施之程度。

(四)分析：系爭專利必須揭露必要技術特徵以符合記載要件。按散熱風扇的噪音係與氣流所形成的流場直接相關，葉片型態、主入風口形狀、副入風口形狀及數量、環板數量及其配置方式均會影響流場，從而改變氣流衝擊情況使噪音發生改變。就系爭專利而言，雖然增設副入風口確可增加進風量，但以環板遮蔽部分副入風口可以有各式各樣實施態樣，是否均有降低噪音的功效，不無疑問，故造成舉發審查結果與智慧財產法院行政判決的差異。本件已上訴最高行政法院中，尚無最終判決結果，後續發展尚待觀察。

三、總 結

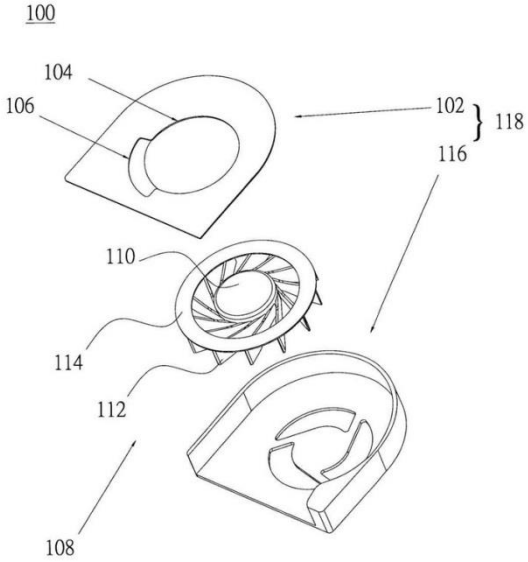
(一)過度實驗之審查

依專利審查基準，評估過度實驗的考量因素有 6 項，包括申請專利之發明的本質及說明書所提供指引的數量。雖然噪音的大小通常與進風量成正比相關，但散熱風扇的噪音係與氣流所形成的流場直接相關，葉片型態、主入風口形狀、副入風口形狀及數量、環板數量及其配置方式均會影響流場，從而改變氣流衝擊情況使噪音發生改變，若說明書未提供足夠的指引，似難謂不須過度實驗。

(二)請求項是否明確之審查

依專利審查基準：「請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。」就請求項之用語而言，即使用語「部分」本身之字面意義明確，但請求項整體之技術意義不明確，而無法瞭解請求項所界定之技術內容，似難謂明確。此外，請求項是否明確，通常與說明書之揭露內容有關，若說明書之揭露不明確，可能導致請求項不明確。

附圖



系爭專利



23

【專利案號】93136448 N01
【專利名稱】馬達
【審定結果】舉發成立（請求項 28、37 准予更正）
【相關法條】專利法（93.7.1 施行）第 64 條第 2 項
【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷
【判決重點】更正實質變更申請專利範圍
【判決字號】104 行專更(一)6
【判決日期】105.2.26

【判決摘要】

系爭專利為一種馬達，主要提供一種油封設計，可以回收大部分潤滑油，進而避免大量潤滑油外流以改善自我潤滑之功效。原請求項 30、42「…用以散逸多餘之潤滑液」，更正成「…用以阻礙多餘之潤滑液散逸」，明顯為相反涵義之用語，已實質變更原公告內容，不應准許更正。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「馬達」，於民國 93 年 11 月 26 日申請發明專利，申請專利範圍共 49 項，經智慧局於 94 年 11 月 15 日核准審定准予專利，發給第 I247086 號發明專利（下稱系爭專利）。嗣參加人（舉發人）於 95 年 9 月 12 日以系爭專利有違核准時專利法（93.7.1 施行）第 22 條第 4 項及第 26 條第 2、3 項規定，對之提起舉發。原告（專利權人）於 95 年 12 月 22 日提出申請專利範圍更正本，經智慧局審查，以該更正本與原公告本相較未變更實質為由，准予更正並依該更正本審查，核認系爭專利無違前揭專利法規定，於 98 年 10 月 29 日以(98)智專三(三)05052 字第 9820690420 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人不服，提起訴願，經經濟部以 99 年 4 月 27 日經訴字第 9906055600 號訴願決定駁回訴願，參加人仍不服，向智慧財產法院提起行政訴訟。經智慧財產法院審認系爭專利 95 年 12 月 22 日申請專利範圍更正本第 29、30、40、41 項之更正已實質變更申請專利範圍，不應准予更正，遂以 99 年度行專訴字第 68 號判決撤銷前揭行政處分及訴願決定。智慧局依該判決意旨函請原告更正，原告於 100 年 11 月 11 日再提出申請專利範圍更正本，案經智慧局審查准予更

正，且認更正後系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，於 101 年 12 月 28 日以（101）智專三（三）05052 字第 10121532300 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服提起訴願，經經濟部決定駁回後，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。嗣經智慧財產法院以 102 年度行專訴字第 95 號判決駁回後，原告提起上訴，經最高行政法院於 104 年 8 月 13 日以 104 年度判字第 452 號判決廢棄原判決，發回智慧財產法院更為審理。智慧財產法院將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局依其法律見解另為適法之處分。

(二)系爭專利請求項內容：系爭專利請求項30、42：一種馬達包含：一基座（20）、一軸承（23），固定於該基座上；一油封（25），該油封係固定於該基座上…；一轉子（22），該轉子包含一軸心…，該油封更包含一延伸部（254），該延伸部與該轉子間形成一第二間隙（32），用以散逸多餘之潤滑液。（見附圖一）

(三)法院撤銷本局原處分理由摘要：原請求項 30、42（對應於更正後之請求項 28、37）「用以散逸多餘之潤滑液」，與本次更正「用以阻礙多餘之潤滑液散逸」文字，明顯為相反涵義之用語，已實質變更原公告內容。系爭專利並未就第二間隙結構形狀作進一步限定，即不具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用，是以請求項 28、37 之更正，已實質變更申請專利範圍，不應准許更正。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：原告於 100 年 11 月 11 日提出申請專利範圍更正本，其更正後請求項 28 或 37 是否已實質擴大或變更申請專利範圍，違反更正時專利法第 64 條第 2 項之規定？

(二)原處分認定：請求項 28、37 並未變更實質技術內容，應准予更正。

(三)判決認定：

1.查系爭專利核准審定公告時，系爭專利請求項 30、42 之附屬技術特徵「用以散逸多餘之潤滑液」文字，與本次更正之「用以阻礙多餘之潤滑液散逸」文字，明顯為相反涵義之用語。

2.參酌系爭專利說明書發明內容所載「油封更包含一延伸部，延伸部與轉子間形成一第二間隙，用以回收散逸之多餘潤滑液」，以及實施方式所載「油封 25 更包含一延伸部 254，延伸部 254 與轉子 22 間形成一第二間隙 32，由於該第二間隙 32 的多重曲折之設計，可用以阻礙多餘潤滑液之散逸」，若系爭專利延伸部與轉子間形成之第二間隙為多重曲折之

設計時，該第二間隙係用具以阻礙多餘潤滑液之散逸；惟若第二間隙未進一步限定為多重曲折之設計時，其作用應僅具有回收散逸之多餘潤滑液，而不具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用。

3.系爭專利請求項並未就第二間隙結構形狀作進一步限定，即不具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用，是以請求項 28、37 之更正，已實質變更申請專利範圍，不應准許更正。

(四)分析：

1.依系爭專利說明書之發明內容，其係「簡要說明」系爭專利為一種馬達，主要提供一種油封設計，可以回收大部分潤滑油，進而避免大量潤滑油外流以改善自我潤滑之發明目的。另依說明書之實施方式：「…由於該第二間隙 32 的多重曲折之設計，可用以阻礙多餘潤滑液之散逸」，其係「詳加說明」系爭專利之較佳實施例，以達成系爭專利之主要發明目的。再依圖式，其僅顯示系爭專利係於轉子 22 與油封 25 之間設突伸之延伸部 254，使潤滑油之流動 B 形成多重曲折之設計，並未顯示其他設計，故系爭專利應僅有一個實施例。

2.查系爭專利說明書記載：「油封更包含一延伸部，延伸部與轉子間形成一第二間隙，用以回收散逸之多餘潤滑液」，以及實施方式記載：「油封 25 更包含一延伸部 254，延伸部 254 與轉子 22 間形成一第二間隙 32，由於該第二間隙 32 的多重曲折之設計，可用以阻礙多餘潤滑液之散逸」，智慧財產法院似僅依文字之記載，認定系爭專利具有兩種不同實施方式：第二間隙「為」多重曲折之設計及「不為」多重曲折之設計，其認定似有錯誤。

3.另依專利說明書之結構，說明書之「發明內容」係屬系爭專利之簡要說明，「實施方式」係屬系爭專利之詳細說明，二者應各別描述專利發明之全部內容。若二欄位僅描述專利發明之部分內容，例如，發明內容描述實施方式一，實施方式描述實施方式二，不符合專利法施行細則之規定，亦不符合專利法條約（Patent Law Treaty）之規範。

三、總 結

(一)解釋請求項之目的

1.解釋請求項之目的，係正確解釋請求項中所載之文字意義，合理確定其專利權範圍。解釋請求項時，應探知申請人於申請時對於請求項所記載之文字的客觀意義，確定之專利權範圍應為社會大眾可合理期待，而不會產生損及公、私益之不公平結果。

2.依專利說明書、圖式及請求項之記載，若僅能明確推知一種實施方式，卻認定其包含二種實施方式，進而衍生違反記載要件之爭執，不僅損及公益（擴及二種實施方式），亦可能損及專利權人之私益（違反記載要件）。因此，將本案解釋請求項之結果限於一種實施方式，而將「回收散逸之多餘潤滑液」與「阻礙多餘潤滑液之散逸」二者文字上之差異認定為誤記，似較符合前述解釋請求項之目的。

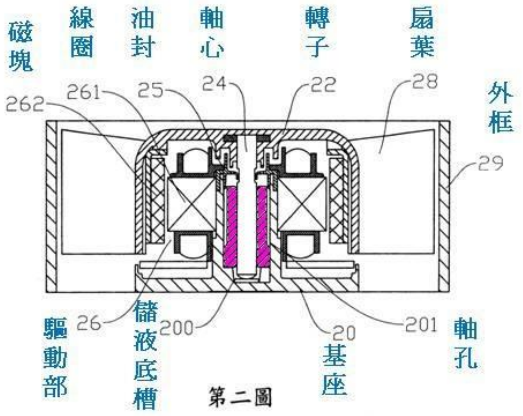
(二)解釋請求項應遵守專利權有效原則

1.依專利權有效原則之推定，解釋請求項應朝專利權有效之方向解釋。若依法院之判決，說明書發明內容所載「回收散逸之多餘潤滑液」與實施方式所載「阻礙多餘潤滑液之散逸」係屬兩種不同的實施方式，但對照圖式僅揭露一種實施方式，似有不當擴張其實施方式進而損及公益之虞。

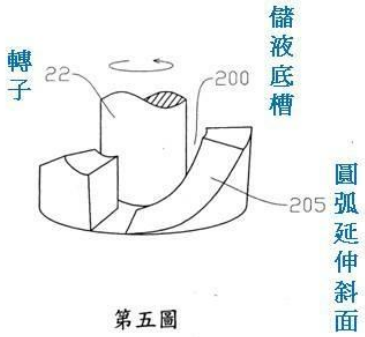
2.就更正後之說明書、圖式及申請專利範圍之內容而言，若專利權人發明了二種實施方式，但請求項及說明書之實施方式欄僅揭露一種，可能會衍生違反專利法第 26 條第 1 項及第 2 項之爭執。

附圖一：系爭專利主要圖面

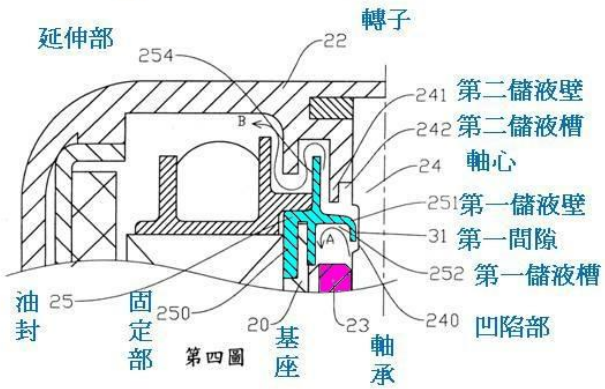
系爭專利第二、四、五、六圖為其結構設計圖



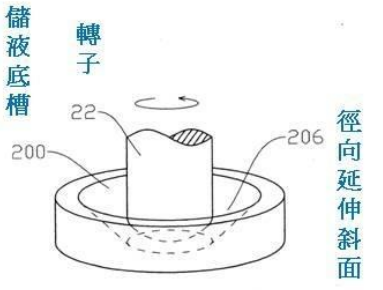
第二圖



第五圖



第四圖



第六圖



24

【專利案號】98215542 N01
【專利名稱】擋水牆的柵板迫緊裝置
【審定結果】請求項 1 至 6 舉發成立
【相關法條】專利法（93.7.1 施行）第 94 條第 4 項
【判決結果】訴願決定及原處分均撤銷
【判決重點】網路資料之證據能力
【判決字號】103 行專訴 99
【判決日期】104.6.24

【判決摘要】

Wayback Machine 雖可查詢到有關證據 6 網頁資料 及公開時間點早於系爭專利申請日，惟因 Flash 外掛程式，造成證據 6 之 Wayback Machine 網路抓取網頁資料與實際網頁資料不符情形，是以證據 6 有前述之特定的相反指示，故無法以其公開時間點（2009 年 6 月 11 日）推定為證據 5 上方 Flash 防水閘門施工圖片之公開日期，故參加人所陳並非可採，證據 5 應不具證據能力。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利權人）前於民國 98 年 8 月 21 日以「擋水牆的柵板迫緊裝置」向智慧局申請新型專利，經智慧局編為第 98215542 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M371779 號（下稱系爭專利）專利證書。嗣參加人（舉發人）以其有違核准時專利法（93.7.1 施行）第 94 條第 4 項規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，以(103)智專三(三)06020 字第 10320548830 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發成立」之處分。原告不服提起訴願，經經濟部以 103 年 9 月 17 日經訴字第 10306108790 號訴願決定駁回。原告仍不甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，認定智慧局所採認之網頁資料應不具證據能力，系爭專利請求項 1 至 6 具進步性，未違反審定時專利法第 94 條第 4 項之規定，判決訴願決定及原處分均撤銷。惟參加人不服，已向最高行政法院提起上訴。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種擋水牆的柵板迫緊裝置，係安裝在擋水牆立柱上並可對擋水牆柵板提供迫緊壓力，以提升擋水牆柵板疊縫的密封性，

其包括:複數嵌插槽,係以多種預設高度且成對地設在擋水牆立柱的二側;一迫緊單元,其可裝卸自如地配置於前述嵌插槽上,其具有:一ㄩ型架,設有二支插腳恰可插設於前述擋水牆立柱二側的嵌插槽中;以及一頂壓元件,設置在前述ㄩ型架上,其具有可伸縮自如的頂壓臂。(見附圖 1、2)

(三)舉發證據:證據 5 係○○營造防水閘門之網頁資料,網址為「http://bj.6000.com.tw/pl.html」,其上方有一防水閘門施工圖片;證據 6 為「Internet Archive Wayback Machine(網路時光回溯器)」網站搜尋所得「http://bj.6000.com.tw/pl. html」網站記錄日期為 2009 年 6 月 11 日之資料(併證據 5 審查);原證 13 為本件原告經營之公司(○○營造公司)與第三人之訴訟案件,該案件中提供○○營造公司於 2008 年 7 月 14 日起至 2010 年 7 月 30 日止所刊登之網頁資料;其中原證 13 乃原告於本件訴願階段後始提出之反證。

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要:

1.證據 5 包含 Flash 外掛程式:法院依職權以 FIREFOX 瀏覽器檢視原告所提供之 Flash 網址:bj.6000.com.tw/ch/top1.swf 後即呈現該防水閘門施工圖片,足證證據 5、6 網頁上方原告公司聯絡電話區塊及一安裝施作圖片區塊確係 Flash 外掛程式(見附圖 2、3)。

2.證據 5 之網頁資料不具證據能力:依本件原告所舉其公司與第三人之訴訟案件,即臺灣臺中地方法院 99 年度智字第 6 號案件,該案之原告(即第三人○○企業有限公司)99 年 8 月 18 日起訴時所提本件原告經營之○○營造公司(即該案之被告)使用之網頁資料(即原證 13,詳附圖 4),與證據 6 網路時光回溯器回溯網頁之防水閘門施工照片不同,且該網頁上所示電話並無前揭原告配偶於 101 年 8 月後方申裝之北部及南部電話。亦即本件原告利用他案中所認定之證據資料及日期,反證本件 Wayback Machine 所顯示日期與證據 5 施工照片實際上傳日期不符。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點:

1.證據 5 網頁資料之施工照片是否具證據能力?

2.網頁中外掛程式的日期應如何認定?

(二)原處分認定:

1.證據 5 網頁資料上方標題左側所顯示之北部及台南、南部電話等,可合理推測係該網頁之外掛程式,因時而變。惟其他有關防水閘門產品等內容則已見於證據 5,可得該產品及相關技術內容於系爭專利申請日前已

公開，是以證據 5 中技術內容既經 Wayback Machine 網路回溯器儲存並顯示該日期（如證據 6，見附圖 2、3）係早於系爭專利申請日，則證據 5 係屬適格之證據資料。

2.專利權人質疑○○營造網頁資料上「公司連絡電話」及相關網頁資料之真實性，由於該網頁由專利權人所建置，專利權人自應提供當時之正確網頁資料。

3.專利權人之防水閘門專利申請案僅 1 件，可合理推知其揭露之內容係該公司之專利技術。

(三)判決認定：

1.證據 6○○營造防水閘門網頁上方出現「北部(00)000-0000」、「南部(00)000-0000」電話，經查原告配偶○○○新設北部電話(00)0000000 係 101 年 8 月 14 日安裝完成，而南部電話(00)0000000 係 102 年 8 月 15 日安裝完成（即原證 9），兩者安裝完成時間均晚於系爭專利申請日（98 年 8 月 21 日），亦晚於證據 6 網路時光回溯器之網站記錄日期 2009 年 6 月 11 日，顯然證據 6 記錄日期之真實性已有疑義。

2.為確認○○營造公司網頁是否確有使用 Flash 外掛程式，法院依職權於 104 年 6 月 3 日以 FIREFOX 瀏覽器檢視○○營造公司網頁（網址「site:bj.6000.com .tw」），其中有 2 個 Flash 網頁（包含證據 5、6 網頁上方原告公司聯絡電話區塊及一安裝施作圖片區塊，見附圖 3），雖無證據 5、6 網頁上方防水閘門施工圖片的 Flash 網頁，惟輸入原告所提供之 Flash 網址：bj.6000.com.tw/ch/top1.swf 後即呈現該防水閘門施工圖片，足證該防水閘門施工圖片確係 Flash 外掛程式。

3.此外，依本件原告所舉其公司與第三人之訴訟案件即臺灣臺中地方法院 99 年度智字第 6 號案件，該案原告即第三人○○企業有限公司法定代理人○○○99 年 8 月 18 日起訴時所提○○營造公司使用之網頁資料（即原證 13）與證據 5 網路時光回溯器回溯網頁之防水閘門施工圖片不同。

(四)分析：對於智慧局所採認之網路證據 5（併證據 6）上之施工照片（見附圖 3），原告於訴願及訴訟階段提出其公司與第三人之訴訟案件（原證 13，見附圖 4），顯示於 2008 年 7 月 14 日起至 2010 年 7 月 30 日止（系爭專利申請日為 2009 年 8 月 21 日）原告公司之網頁資料與 Wayback Machine 上 2009 年 6 月 11 日之照片資料不同。法院以 FIREFOX 瀏覽器檢視證據 5（併證據 6）上之施工照片，其係屬 Flash 外掛程式。由於外掛程式可以變動內容，該施工照片的公開日不一定就是 Wayback Machine 上之網頁日期，故證據 5 不具證據能力。

三、總 結

(一)網路證據是否具證據能力之判斷

1.網頁所顯示日期的認定：Wayback Machine 所顯示的日期原則上可為佐證，但若網頁上之資料係屬可隨時更動之 Flash 外掛程式，且該資料與當事人之主張有關，除非另有證據足以證明該日期為真實（例如本件原告提出反證），原則上該日期不可逕採。

2.網頁資料之審查：同一網頁可由不同區塊組成，且可以外掛程式顯示不同區塊之資料。審查時，應注意網頁之設計及其連貫性，若網頁係由不同區塊組成者，應留意網頁中是否有外掛程式所建構的內容。例如，本件網頁所顯示的公司電話資料與實際至電信局所申裝電話日期或安裝電話竣工日期不符，應釐清該網頁是否包含 Flash 外掛程式。

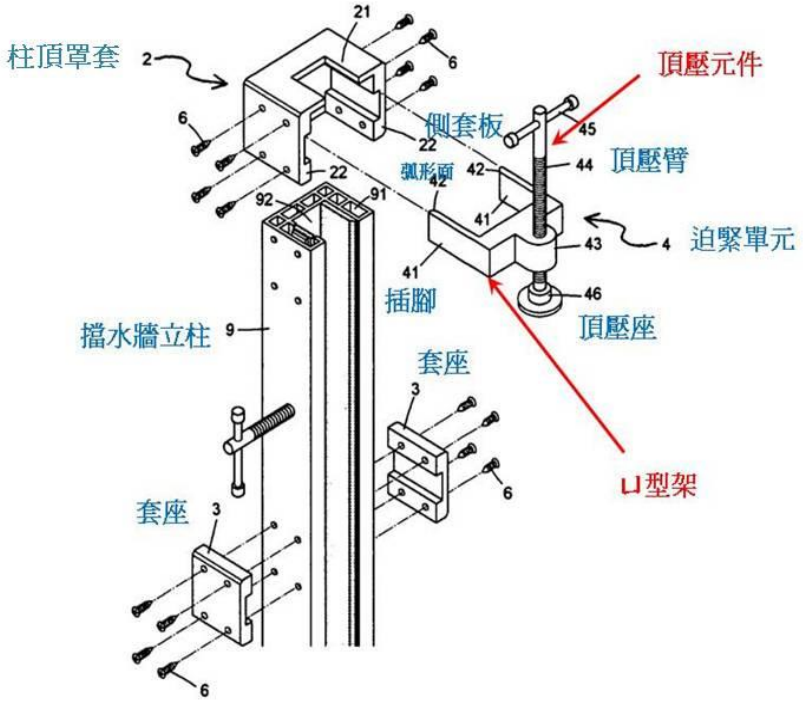
3.外掛程式之審查：使用 Flash 外掛程式所建構的影片或網頁的檔案格式為（.swf），若以 FIREFOX 瀏覽器瀏覽該網頁，按右鍵檢視原始檔可譯出 Flash 網頁之程式碼，藉由該程式碼可辨別該網頁部分是否屬 Flash。

(二)網頁資料是否具證據能力之舉證責任

當事人就其主張之事實負有舉證責任；負有舉證責任之人所提供的證據不足以支持其主張，應受不利益。例如，作為舉發證據之網頁，舉發人應舉證該網頁之公開日期，被舉發人爭執該網頁之公開日期或資訊之真實性者，應由被舉發人提出反證。此外，依行政程序法，一方提出之資料，應交由對造表示意見。

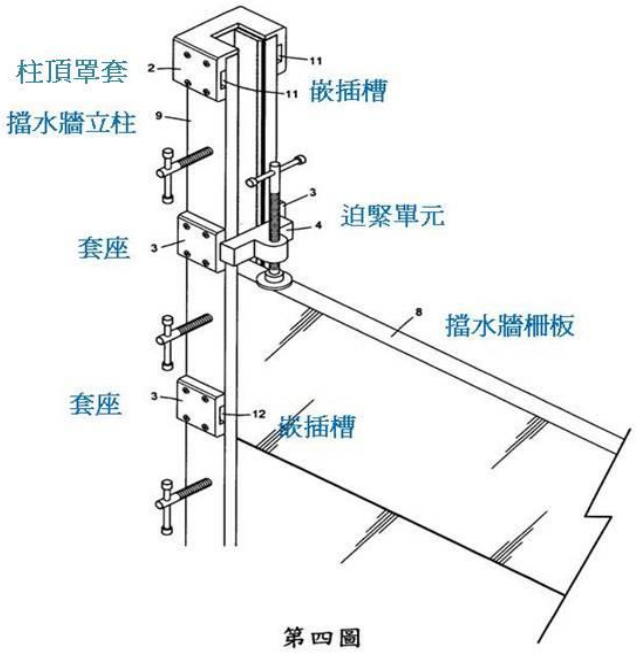
附圖1　系爭專利主要圖式

第1圖



第一圖

第4圖



第四圖

附圖2—

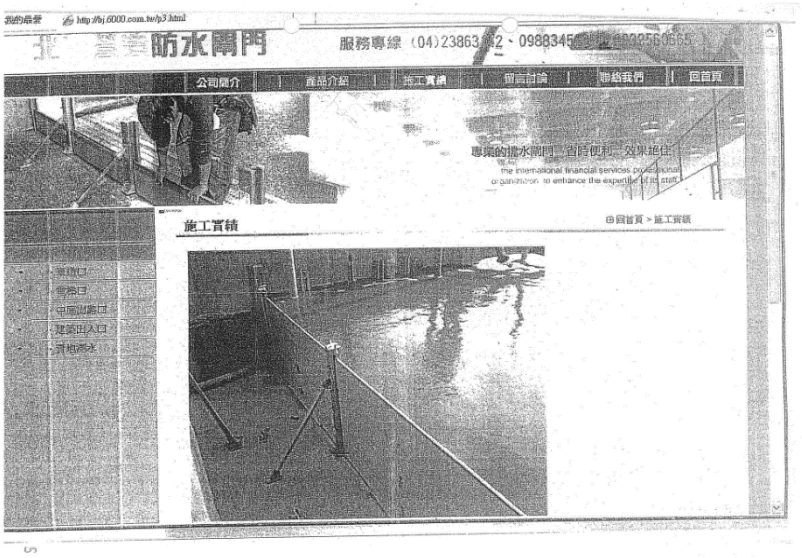
證據5(併證據6) Wayback Machine網路回溯器於2009.06.11儲存之網頁資料

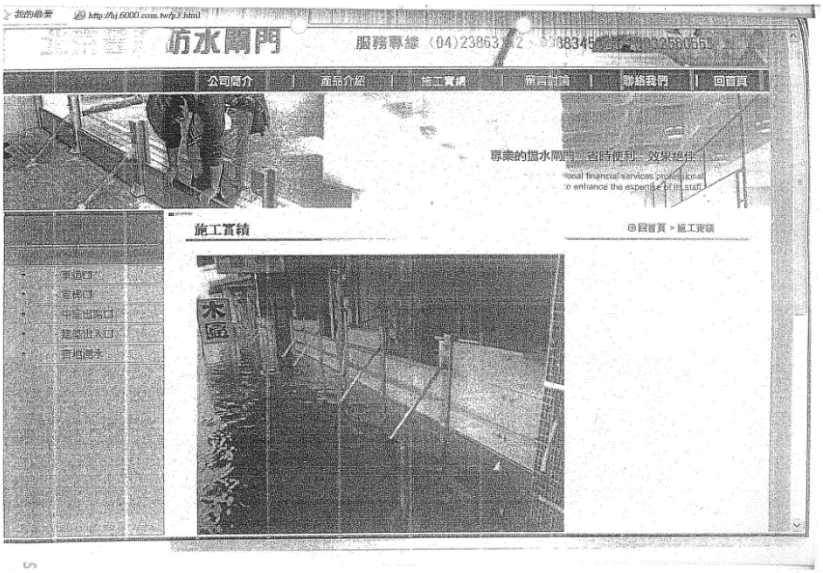


附圖3--證據5之主要施工照片



附圖4　原證13--原告所舉其與第三人訴訟案件之網頁資料









25

【專利案號】101203347N01

【專利名稱】具展示效果的紙箱

【審定結果】請求項 1 至 2 舉發不成立

【相關法條】專利法（99.8.25 修正公布，99.9.12 施行）第 94 條第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】行政救濟非同一撤銷理由之新理由(含新證據)

【判決字號】103 行專訴 103

【判決日期】104.4.16

【判決摘要】

組合證據 2 與 3、組合證據 2 與 4 不足證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性，。被告(智慧局)以原告所舉證據，無法證明系爭專利違反修正前專利法第 94 條第 4 項之規定，所為舉發不成立之審定，其於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。

原告於行政救濟程序主張原證 3 至 7 可證系爭專利不具新穎性，因原告均未於舉發審定與訴願時提出該等證據，且另為主張系爭專利不具新穎性之理由，均非原告於行政救濟程序主張不具進步性之撤銷同一理由，其屬新證據及新理由，顯非本件行政訴訟序所得審究，原證 3 至 7 毋庸審究。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(舉發人)於 102 年 10 月 21 日對第 101203347 號「具展示效果的紙箱」新型專利案提起舉發，經智慧局審定請求項 1、2 舉發不成立；原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起行政訴訟，訴訟理由並提出原證 3 至 7 新證據，經智慧財產法院判決「原告之訴駁回」，維持原處分舉發不成立之審定。

(二)系爭專利請求項內容：

請求項 1 為一種具展示效果的紙箱，包括一由兩相對的第一側體面與兩相對的第二側體面所圍繞而成的箱體單元、一對應銜接於第一、二側體面上端而使折疊後形成紙箱頂面之兩相對第一頂蓋與兩相對第二頂蓋的頂蓋單元、以及一對應銜接於第一、二側體面之下端而使折疊後形成紙箱底面之兩相對第一底蓋與兩相對第二底蓋的底蓋單元，其改良在於：該頂蓋單

元的第一、二頂蓋呈較短狀，使在紙箱頂面中間處形成一敞開狀、並呈稍低而跨在兩相對第一側體面上的敞開口，同時該各第一頂蓋上的兩側各開設有扣合口，而第二頂蓋的頂端兩側各設有呈上寬下窄的插扣部，並使第一、二頂蓋折疊後，讓插扣部可以插扣於該扣合口上。(參附圖)

請求項 2 為依申請專利範圍第 1 項所述的具展示效果的紙箱，其中….對應開設有兩插合孔。

(三)舉發證據：

證據 2 為 93 年 2 月 21 日公告之第 91218823 號「運送展示用環保紙箱」專利案；

證據 3 為 86 年 6 月 11 日公告之第 86200516 號「展示箱結構」專利案；

證據 4 為 96 年 1 月 1 日公告之第 95212475 號「展示箱」專利案。

(參附圖)

(三)法院維持本局原處分理由摘要：

1.引證案之組合不足證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性：(1) 證據 2、3 與系爭專利具有完全不同之扣合設計，系爭專利請求項 1 之創作，非所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據 2、3 所揭露內容即能簡單變化組合而成，證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 具進步性。(2)證據 2、4 均未揭露系爭專利請求項 1「第一頂蓋上的兩側各開設有扣合口，而第二頂蓋之頂端兩側各設有呈上寬下窄之插扣部，並使第一、二頂蓋折疊後，讓插扣部可插扣於扣合口」技術特徵，證據 2、4 與系爭專利具有不同或不具扣合設計；系爭專利請求項 1 之創作，非所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據 2、4 所揭露內容即能簡單變化組合而成，證據 2、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。(3)解釋請求項時，應包含所依附請求項之所有技術內容特徵，證據 2、3 與證據 2、4 之組合均無法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 之系爭專利請求項 2 不具進步性。

2.對於原告於本件行政訴訟提出原證 3 至 7，主張足以證明系爭專利不具新穎性一節，智慧財產法院認為原告主張系爭專利不具新穎性，並非基於同一撤銷理由，法院無庸審究該原證 3 至 7 是否可證系爭專利有無新穎性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：原告得否於本件行政訴訟提出原證 3 至 7 主張證明系爭專利不具新穎性？

(二)原處分認定：

1.按本件經智慧局審查認為組合證據 2 與 3、組合證據 2 與 4 不足證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性，所為舉發不成立之處分，均經訴願決定予以維持，且亦經智慧財產法院肯認而駁回，不具進步性的見解並無二致。本件主要爭點在於原告得否於本件行政訴訟另提原證 3 至 7 主張系爭專利不具「新穎性」一節。

2.被告(智慧局)於行政訴訟答辯時明確指出：該等原證 3-7 並非原處分舉發時所審酌之證據，其既未經關係人答辯及智慧局審酌亦未於訴願時提出，難執為主張原處分有違法之依據；且本次行政訴訟另主張系爭專利不具「新穎性」，並非基於同一撤銷理由，程序上自不得受理。

(三)判決認定：

1.原告雖於舉發與訴願程序提起證據 2 與證據 3 之組合、證據 2 與證據 4 之組合，作為證明系爭專利請求項 1 與 2 不具「進步性」之證據。惟原告均未於審定與訴願時提出原證 3 至 7，作為證明系爭專利不具「新穎性」之證據。因系爭專利不具新穎性乃違反修正前專利法第 94 條第 1 項之規定，而系爭專利不具進步性為違反修正前專利法第 94 第 4 項規定，兩者就關於撤銷專利權之行政訴訟，並非同一撤銷理由(參智慧財產案件審理法第 33 條)。有無新穎性屬另一撤銷系爭專利之理由，原告不得於本件行政訴訟，提出系爭專利「不具新穎性之新撤銷事由」，是本院(智慧財產法院)自應不予審酌原證 3 至 7 是否可證明系爭專利不具新穎性。

2.組合證據 2 與 3 及組合證據 2 與 4 不足證明系爭專利請求項 1、2 不具進步性。… …，被告(智慧局)以原告所舉證據，無法證明系爭專利違反修正前專利法第 94 條第 4 項之規定，所為舉發不成立之審定，其於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。

(四)分析：

1.按智慧財產案件審理法第 33 條規定，「關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就該新證據應提出答辯書狀，表明關於該新證據之主張有無理由」。

被告(智慧局)於行政訴訟抗辯時，在程序上即先指出：原告於本件訴訟所提之原證 3 至 7 為新證據，除未經原處分與訴願決定審酌外，其於本件訴訟主張系爭專利不具「新穎性」，並非基於同一撤銷理由，難執為主張原處分有違法之依據等語，表明關於該新證據之主張為無理由。

職是，智慧財產法院基於智慧財產案件審理法第 33 條之規定自行判斷原告是否得於本件行政訴訟提出原證 3 至 7 證明系爭專利不具新穎性。而審認：原告主張原證 3 至 7 可證系爭專利不具新穎性一節，均未於審定與訴願時提出該等證據，且另為主張系爭專利不具新穎性，均非原告於行政救濟程序主張以不具進步性之撤銷系爭專利之同一理由，其屬新證據及新理由，非本件行政訴訟序所得審究，均不逐一論述。判決原告之訴駁回。

2.本件的爭點主要在於原告所提原證 3 至 7 之新證據、新理由是否應予審酌。查原告所提之新證據、新理由，依智慧財產案件審理法第 33 條規定，本應就「同一撤銷或廢止理由」提出，惟本件原告主張之「原證 3 至 7 及不具新穎性」，並非基於原舉發理由(不具進步性)之同一撤銷或廢止理由，係屬新理由(新證據)，顯非本件行政訴訟所得審究之範疇，自不為智慧財產法院所審酌而遭駁回。

三、總 結

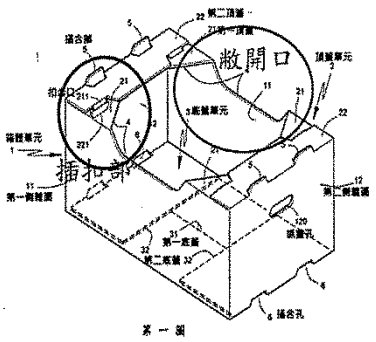
非同一撤銷理由之新理由(含新證據)，非智慧財產案件審理法第 33 條所得審究

原告於行政訴訟程序中所提之證據及理由是否得予審究，應先審視是否基於同一撤銷理由。本件原告於舉發階段僅主張不具進步性之理由，其原證 3 至 7 並未於原處分審定時及訴願時提出該等證據，且另為主張系爭專利不具新穎性，均非本件原主張不具進步性之同一撤銷理由，其屬新理由(新證據)，自非本件行政訴訟程序所得審究之範疇。

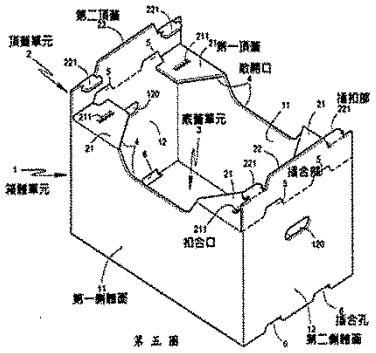
再者，本件系爭專利是否欠缺新穎性，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，雖不得於本件訴訟中主張，然上訴人非不得另案提出舉發、行政救濟，並未剝奪其訴訟權。原審不予審酌新穎性，並未增加法律所無限制，未違憲法保障訴訟權之意旨。(參本件最高行政法院 105 年度判字第 227 號終審判決)

附圖：

系爭專利



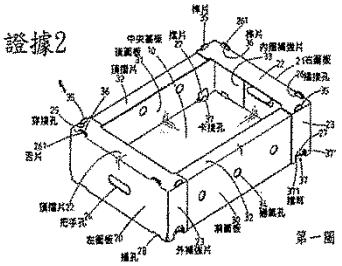
第一圖



第五圖

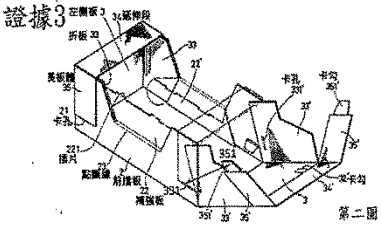
證據

證據2



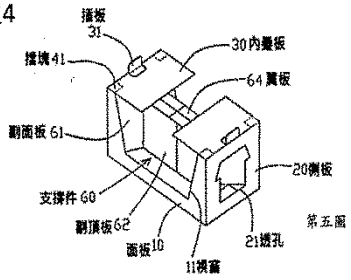
第一圖

證據3



第二圖

證據4



第五圖



26

【專利案號】98203703 N01

【專利名稱】網路交易之商品付款及配送裝置

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法（93.7.1 施行）第 94 條第 4 項、第 107 條第 1 項第 1 款

【判決結果】原判決廢棄

訴願決定及原處分撤銷

被上訴人就上訴人舉發申請號第 098203703 號「網路交易之商品付款及配送裝置」新型專利舉發事件(案號：98203703N01)，應為舉發成立、撤銷專利權之審定

【判決重點】新證據、更正利益

【判決字號】104 判 352

【判決日期】104.6.25

【判決摘要】

上訴人（舉發人）於行政訴訟程序中提出新證據（即證據 8），經原判決認定前開原舉發證據與新證據之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，於行政訴訟程序中業經原審適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而參加人（專利權人）自行判斷後，復未向原審表明已向被上訴人（智慧局）提出更正之申請，案件事證明確，並無涉及行政機關之行政裁量決定，原判決雖就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，惟因認上訴人請求原審判命被上訴人就系爭專利舉發事件，應為舉發成立、撤銷專利權之審定，涉及行政機關之裁量審定，而依前揭行政訴訟法第 200 條第 4 款規定，判命被上訴人就系爭專利舉發事件，應依原判決之法律見解另為處分，上訴人其餘之訴駁回，於法容有未合。本院本於原審上開確定之事實，將原判決廢棄，並判命被上訴人就系爭專利舉發事件，應為舉發成立、撤銷專利權之審定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：本件上訴人（舉發人）前於 99 年 2 月 12 日以系爭第 98203703 號「網路交易之商品付款及配送裝置」新型專利案違反核准處分時專利法（93.7.1 施行）第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項規定，對之提起舉發。經被上訴人（智慧局）審查，認系爭專利未違反專利法第 94 條第 1 項第 1 款、

第 4 項規定，乃於 101 年 12 月 7 日以（101）智專三（二）04119 字第 10121389280 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回。上訴人仍不服，遞向智慧財產法院提起行政訴訟，案經智慧財產法院審理，於 102 年 10 月 3 日以 102 年度行專訴字第 61 號行政判決判定訴願決定及原處分均撤銷，被上訴人就第 M361066 號「網路交易之商品付款及配送裝置」新型專利舉發事件，應依其判決之法律見解另為處分，上訴人其餘之訴駁回。惟上訴人仍未甘服，向最高行政法院提起本件上訴，求為判決原判決廢棄，並判命被上訴人就參加人（專利權人）之系爭專利，應為舉發成立、撤銷專利權之審定。案經最高行政法院審理，作成本件判決，將智慧財產法院原判決廢棄、經濟部訴願決定及原處分均撤銷，並課予被上訴人就系爭專利應為舉發成立、撤銷專利權審定之義務。

(二)系爭專利請求項 1 內容：（參見圖 1）

請求項 1 為獨立項：

一種網路交易之商品付款及配送裝置，包括：

一中端主機，係經由網際網路傳送、接收、及處理資訊並進行統計；

一交易平台主機，經由網際網路連接至該中端主機，包括一網路交易平台、以及至少一帳號，於該網路交易平台上以該至少一帳號登錄並進行網路交易及點數儲值，以及以點數支付所購買的商品；該交易平台主機依據所接收的資訊進行編碼以產生一寄件代碼並發送一寄件通知電子郵件，其中該寄件通知電子郵件包括該寄件代碼以及一寄件單；

一前端單元，經由網際網路連接至該中端主機，包括一顯示幕、一輸入器、以及一列印器，其中該顯示幕係提供一使用者介面，該前端單元係依據所接收之資訊進行列印；以及

一銷售點單元(POS)，連接至該中端主機，包括一讀取器、及一門市代碼，係提供繳費、寄件及取件服務，並經由網際網路傳送一已取件資訊及一已繳費資訊至該中端主機。

(三)舉發證據：

1.證據 2 為西元 2002 年 10 月 18 日公開之日本 JP2002-304562 號「商店活用系統、商店活用終端裝置、商店活用方法及程式」專利案。

2.證據 3 為 93 年 5 月 21 日公告之中華民國第 091134290 號「預付卡資訊發行系統，通話費結算系統，通訊費結算系統，及費用結算系統」發明專利案。

3.證據 4 為 93 年 3 月 11 日公告之中華民國第 091136078 號「一種儲值點

數交易之方法」發明專利案。

4.證據 5 為 94 年 4 月 21 日公告之中華民國第 089117366 號「結合複數區域分店與電子商店的系統」發明專利案。

5.證據 6 為 96 年 4 月 1 日公開之中華民國第 200713091 號「集貨作業資訊系統與資訊處理方法」發明專利案。

6.證據 7 為西元 2002 年 5 月 17 日公開之日本第 JP2002-140631 號「電子商務交易系統」專利案。

7.證據 8 為西元 2006 年 8 月 31 日公開之美國第 2006/0195346A1 專利案。

(四)最高行政法院廢棄智慧財產法院原判決理由摘要：證據 6、7 及 8 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，為原審確定之事實，且於行政訴訟程序中業經原審適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而參加人自行判斷後，復未向原審表明已向被上訴人提出更正之申請，案件事證明確，並無涉及行政機關之行政裁量決定，上訴論旨指摘原判決有錯誤適用行政訴訟法第 200 條第 4 款、併有未能正確適用同法條第 3 款規定之違法情事，求予廢棄，為有理由。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 8（新證據）與證據 6、7 之組合，或證據 2、7、8 之組合，或證據 2、3、4、8 之組合，或證據 2、5、6、8 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)行政訴訟答辯：被上訴人於智慧財產法院審理階段，已就新證據 8 與原證據 6、7，或 2、7 等之組合，答辯該些證據之組合已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵，且該些證據皆為電子商務之網路交易方法，對於所屬技術領域中具有通常知識者，皆可輕易完成組合，況且其完成電子商務的網路交易之目的、功效上並無不同，故足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

(三)智慧財產法院原判決認定：上訴人所提證據 2、7、8 之組合，證據 2、3、4、8 之組合，證據 2、5、6、8 之組合，證據 6、7、8 之組合，均可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。被上訴人所為舉發不成立之審定，於法不合，訴願決定予以維持，亦有違誤。從而，上訴人訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。至於上訴人請求判命被上訴人應作成舉發成立撤銷專利權之審定，涉及行政機關之裁量審定，應依行政訴訟法第 200 條第 4 款之規定，由被上訴人依本判決之法律見解另為適法之處分，故上訴人此部分之聲明，難認有理由，應予駁回。

(四)最高行政法院判決認定：本件系爭專利申請專利範圍共 10 項，上訴人於舉發階段提出原舉發證據（即證據 2 至 7）舉發系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性及進步性，嗣於行政訴訟程序中提出新證據（即證據 8），經原判決認定前開原舉發證據與新證據之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，雖系爭專利申請專利範圍尚有 1 項直接附屬項及 8 項間接附屬項，惟於行政訴訟程序中業經原審適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而參加人自行判斷後，復未向原審表明已向被上訴人提出更正之申請，案件事證明確，並無涉及行政機關之行政裁量決定，揆諸前揭行政訴訟法第 200 條第 3 款、專利法第 107 條第 1 項第 1 款規定，及該院 102 年度 8 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議(一)及 104 年 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議意旨，原判決得就全案撤銷舉發不成立之原處分及訴願決定，命被上訴人就系爭專利舉發事件，應為舉發成立、撤銷專利權之審定。

(四)分析：

1.本件上訴人於智慧財產法院審理階段提出新證據（證據 8），由於證據 8 補足了原舉發階段所提證據（證據 2、3、6、7）與系爭專利請求項 1 間具差異之技術特徵「交易平台主機依據所接收的資訊進行編碼以產生一寄件代碼並發送一寄件通知電子郵件，其中該寄件通知電子郵件包括該寄件代碼以及一寄件單」，且被上訴人答辯亦承認新證據與原證據間之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性，智慧財產法院乃判決訴願決定及原處分均撤銷，最高行政法院亦予肯認。

2.惟就上訴人訴請智慧財產法院判命被上訴人應就系爭專利為舉發成立部分，智慧財產法院認此涉及被上訴人之行政裁量，有待被上訴人重新審酌，因此予以駁回。但最高行政法院則認本件業經智慧財產法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而參加人自行判斷後，復未向智慧財產法院表明已向被上訴人提出更正之申請，案件事證明確，並無涉及行政機關之行政裁量決定，而由於課予義務訴訟事件涉及裁判上一致性及單一裁判權之行使，具有裁判上不可分之性質，因此最高行政法院乃將原判決全部廢棄，並自為裁判，判命被上訴人就系爭專利應為舉發成立、撤銷專利權之審定。

三、總 結

(一)對課予義務訴訟須遵循最高行政法院決議

1.本件上訴人於行政訴訟階段雖已獲勝訴判決，惟對於智慧財產法院未滿

足其全部請求（即課予被上訴人應為舉發成立審定之義務）之部分提起上訴，經最高行政法院廢棄智慧財產法院原判決並自為課予義務判決，而未發回智慧財產法院另為判決。

2.再對照最高行政法院 104 年判字第 599 號判決，其案情與本件相類似，均為舉發人於行政訴訟階段提出新證據，智慧財產法院審理結果雖認新證據 8、9、10 組合足以證明系爭專利不具進步性，但亦如本件原審未自為課予義務判決，而係發回被告（智慧局）命依判決法律見解另為處分。嗣經參加人（專利權人）提起上訴，最高行政法院認為：倘原審（智慧財產法院）認為被上訴人（原審原告，即舉發人）所提證據足以證明系爭專利不具進步性，何以未依被上訴人訴之聲明之請求依行政訴訟法第 200 條第 3 款規定為全部滿足被上訴人之判決，而僅僅撤銷訴願決定及原處分，命智慧局另為適法之處分，顯與最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議意旨相違（即：新法修正施行前作成舉發不成立之審定，於行政訴訟程序中倘經法院適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，專利權人未表明提出更正之申請時，得課予全案舉發成立之義務。）亦不符合行政訴訟法第 200 條第 3 款規定，適用法令即有違誤，故將原判決廢棄，發回智慧財產法院另為適法之裁判。

3.如上述，雖然本件最高行政法院係廢棄原判決並進而自為課予義務判決，而 559 號判決則係將之發回原審智慧財產法院另為裁判，二者判決結果看似不同，然就 559 號判決廢棄原判決之理由「原審判決未適用行政訴訟法第 200 條第 3 款規定(自為課予義務判決)且違背最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議意旨,以致造成判決違背法令。」觀之，則更顯示出最高行政法院對課予義務訴訟係嚴格要求須遵循行政訴訟法第 200 條規定以及最高行政法院 104 年度 4 月份庭長法官聯席會議決議之立場。

(二)當事人應於行政訴訟程序中對新證據積極辯論攻防，以維自身權益

針對智慧局所作舉發不成立之審定，舉發人於行政訴訟階段可依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項之規定，就同一撤銷理由提出新證據。此時為求雙方武器平等，智慧財產法院會考量專利權人是否仍有更正之利益，如案情已臻明確，或專利權人向法院表明不為更正，即可能判命智慧局應為舉發成立之審定。本件最高行政法院更進一步指出（最高行政法院 104 年度 4 月份第 1 次庭長法官聯席會議決議參照），倘在行政訴訟程序中業經適當曉諭爭點，並經當事人充分辯論，而專利權人自行判斷後，復未向智慧財產法院表明已向智慧局提出更正之申請，法院即得作成課予義務判決。

因此，專利權人在行政訴訟階段，如僅表明其專利尚有更正之利益可能仍嫌不足，似須更積極向法院表明其已向智慧局提出特定更正內容之事實，以維自身權益。

系爭專利 圖 1

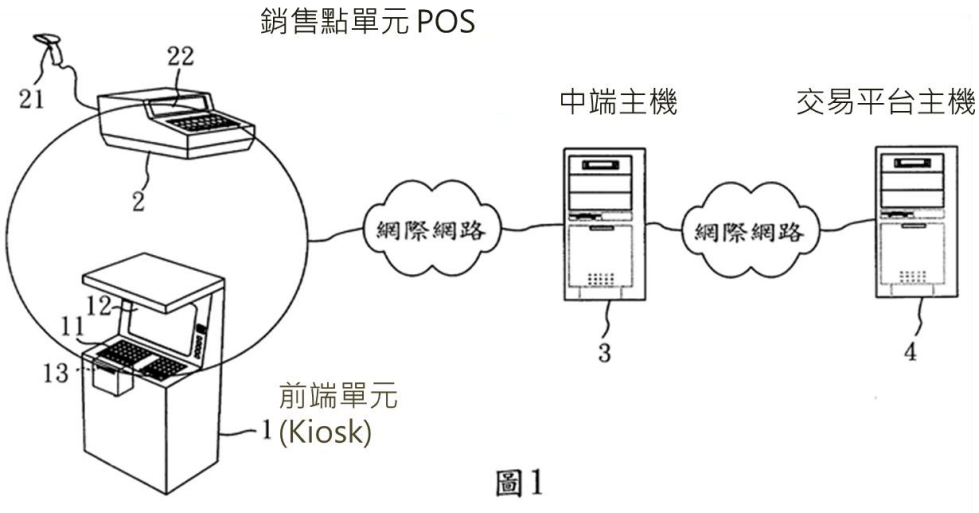


圖 1



27

【專利案號】100304225
【專利名稱】攜帶式顯示裝置之組件
【審定結果】應不予專利
【相關法條】專利法第 122 條第 1 項第 1 款
【判決結果】原處分撤銷
【判決重點】純功能性特徵之判斷
【判決字號】104 行專訴 32
【判決日期】104.10.22

【判決摘要】

設計專利係結合設計與產品，產品必然有其功能性，故判斷一設計是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭案「攜帶式顯示裝置之組件」申請日為 100 年 8 月 17 日（優先權日 2011 年 2 月 18 日），經智慧局於 103 年 7 月 29 日再審查審定應不予專利。原告（即系爭申請案之申請人）不服，提起訴願，經經濟部訴願審議委員會維持智慧局原處分。原告仍不服，續提起行政訴訟，案經智慧財產法院作成本件判決，將智慧局原處分撤銷。

(二)核駁證據：2011 年 1 月出版之 Electronics 第 161 頁【Apple iPad】。

(三)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：系爭案後側部分的形狀係眾多設計選擇之一，並非兩物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀；易言之，系爭案後側仍存有不同之可替代性設計選擇，該後側部位係該類產品之普通消費者會在意的部位，其內之輪廓線條仍有裝飾性設計之創作空間且符合視覺性變化之要件，系爭案後側部分（如附圖 1）不應認定為純功能性特徵而省略不予比對。智慧局所提出之引證資料因內容揭示不完整（如附圖 2，其未揭露如系爭案後側部分之特徵），尚難與系爭申請案之整體外觀進行比對，不足以證明系爭案不具新穎性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭案之後側部分是否屬「純功能性特徵」？是否會影響其整體視覺性外觀，而得作為判斷二者具混淆、誤認之視覺印象（新穎性）的依據？

(二)原處分認定：

1.系爭案之後側部分應屬純功能性特徵：

由於設計專利係保護物品外觀之透過視覺訴求的創作，若為純粹取決於功能需求，而為因應其本身或另一物品之功能或結構的功能性設計，以及在購買時不會注意或使用時看不到的內部結構，應為「純功能性特徵」而非屬設計專利比對之範圍；故系爭案之後側部分仍屬為了裝配於另一部分之功能、結構特徵，或為購買、使用時不會注意之內部結構，該後側部分所呈現之內容應屬純功能性特徵。

2.該後側部分並不影響其整體視覺性外觀，故系爭案不具新穎性：

系爭案與初審引證縱有內部構造元件之差異，然該等差異應屬純功能性特徵而不致影響其整體視覺效果，其仍與初審引證產品之前半部分具混淆、誤認之視覺印象，系爭案不具新穎性。

(三)判決認定：

1.系爭案新穎性之「普通消費者」標準的認定：

系爭案係應用於攜帶式電子裝置之組件（iPad 平板電腦），基於使用者替換之需求，可單獨購買或交易，並供使用者觀察、比對。故系爭案之銷售對象或交易客體，並不侷限於一般的消費大眾或是終端使用者，尚包括大量採購的中間製造商、契約採購者或是專業維修人員等。此類人員在採購如系爭案之電子裝置組件時，可直接觀察到組件完整之外觀形狀（包括後側之觸控面板，中框、後蓋等），並對顯示面板後側之元件配置、導線佈局等施以一定程度之視覺注意，而非僅針對電子裝置組後之完成品進行視覺性之統合判斷，故審查系爭案之可專利性時，應以交易時之組件整體外觀考量為宜。

2.系爭案之後側部分不應認定為純功能性特徵：

專利審查基準（102 年版基準第 3-2-11 至 12 頁(3)）固有記載：「設計外觀的相同、近似判斷，係判斷申請專利之設計中透過視覺訴求之創作與先前技藝是否混淆，物品的構造、功能或尺寸等通常屬於物品上之純功能性特徵，不屬於設計審究範圍，即使顯現於外觀，仍不得作為比對、判斷之範圍」等語。惟系爭案係應用於電子裝置之組件，其整體外觀形狀包含正面之顯示面板與後側之觸控元件，其中後側之觸控元件雖具有功能性導向，然依原告所提出之系爭範例圖式，可佐證不同 iPad（iPad -1、

iPad-2 及 iPad-3）所包含的組件不同，所採用的後側部分形狀不盡相同。由設計者可為不同 iPad 自由選擇採用不同形狀和外觀的顯示裝置後側部分與其他組件匹配，且均可實現相同的功能之事實得知，系爭案後側部分的形狀係眾多設計選擇之一，並非兩物品必然匹配（must-fit）部分之基本形狀。易言之，系爭案後側之外矩形部及內矩形部間仍存有不同之可替代性設計選擇，該後側部位係該類產品之普通消費者會在意的部位，其內之輪廓線條仍有裝飾性設計之創作空間且符合視覺性變化之要件。

故判斷一設計是否屬純功能性特徵，應在於所論斷的特徵除功能性外，如尚具有裝飾性而可產生不同之視覺效果，即不應認定其為純功能性特徵。

(四)分析：

有關設計專利之「純功能性」概念，主要係在專利審查基準「第三篇設計專利實體審查」以下二處提及：

1.法定不予設計專利之「純功能性之物品造形 」:

「若物品之特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性之物品造形。…，設計僅『取決於兩物品必然匹配（must-fit）』部分之基本形狀，這類純功能性之物品造形不得准予設計專利。」

2.新穎性要件之「純功能性特徵 」判斷要素：

「設計外觀的相同、近似判斷，係判斷申請專利之設計中透過視覺訴求之創作與先前技藝是否混淆，『物品的構造、功能或尺寸等』通常屬於物品上之純功能性特徵，不屬於設計審究範圍，即使顯現於外觀，仍不得作為比對、判斷之範圍。」

前述有關「純功能性特徵」的認定，係審查人員在進行新穎性之前案比對、判斷時所須考量之因素之一，審查基準僅簡單指出「物品的構造、功能或尺寸等」通常屬於物品上之「純功能性特徵」，但並未如法定不予專利之「純功能性物品造形」係以是否必然匹配為認定標準，故在實務操作上，「純功能性特徵」的認定較不如法定不予專利之「純功能性物品造形」嚴謹；而設計的部分特徵一旦被認定為「純功能性特徵」後，該特徵將被排除於整體比對、判斷的範圍之外，而對專利的有效性或侵權判斷上產生關鍵的影響。也因此，有關「純功能性特徵」之認定往往成為爭議之重點，本案例之爭執重點亦在於此。

而依本判決之法律見解，「純功能性特徵」的認定是參考前述「純功能性物品造形」之「必然匹配（must-fit）」的概念，採用較嚴謹的標準認

定，亦即，若得證明其存有不同之可替代性設計選擇，即不應認定為純功能性特徵。依此標準，雖然大致解決了認定純功能性特徵易產生歧異的問題，然而，也將使得當事人更容易僅係替換功能性導向的元件來進行迴避設計，較易克服新穎性要件而取得設計專利。

三、總 結

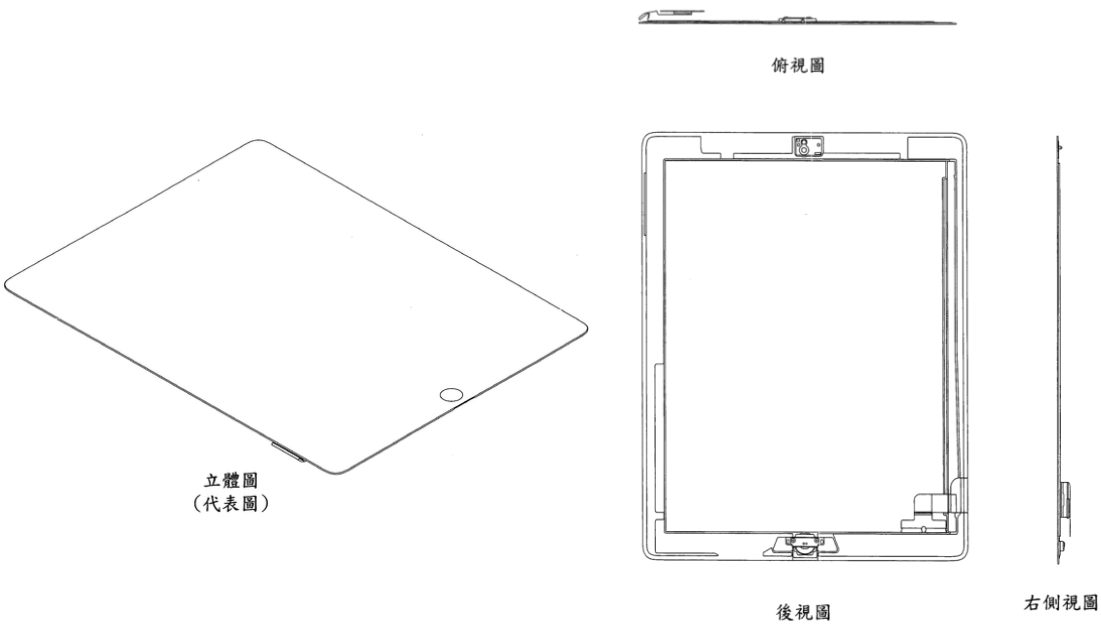
(一)設計專利審查時應以整體比對為原則

設計專利的專利要件判斷，應以該專利的整體內容與引證文件所揭露之先前技藝中相對應之內容進行比對，原則上不得忽略任一設計特徵。而對於具功能性導向的元件或特徵，應考量其對整體視覺效果的影響，不應輕易地認定為「純功能性特徵」而排除於專利要件的比對之外。

(二)若存有可替代性設計選擇時不應認定為「純功能性特徵」

依本判決之法律見解，「純功能性特徵」的認定係參照法定不予專利之「純功能性物品造形」的判斷方式，亦即其皆須以是否「取決於兩物品必然匹配（must-fit）之基本形狀」予以判斷。若存有不同之可替代性設計選擇，則不應認定為「純功能性特徵」，進行新穎性專利要件審查時，該特徵仍應予以考量。

附圖 1：系爭專利



附圖 2：引證資料





28

【專利案號】95141316

【專利名稱】引擎定速運轉結合可控變速之動力系統

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法第 22 條第 2 項、第 26 條第 1、2 項及第 46 條第 2 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】踐行通知義務

【決定字號】經訴 10506301700

【決定日期】105.2.25

【決定摘要】

原處分機關於作成本件核駁審定之處分前，並未曾援引引證 2（即第 88218122 號新型專利）及引證 3（即第 90109204 號發明專利）作為系爭案不具進步性之論據，亦未曾告知訴願人系爭案說明書及請求項所述之「引擎 100」、「離合器 101」、「可控前置變速器 102」等構件僅為功能名詞之敘述，而有記載不明確之情事等情，使訴願人有就之申復或修正之機會。原處分機關倘欲引用該等理由作為核駁系爭案之事由，仍應依專利法第 46 條第 2 項規定先將該等內容通知訴願人限期申復，經申復無理由或逾期未申復，始得將之引據作為核駁系爭案之理由。

一、案情簡介

(一)案件歷程：訴願人（專利申請人）前於民國 95 年 11 月 8 日以「引擎定速運轉結合可控變速之動力系統」向智慧局申請發明專利，經編為第 95141316 號審查後，不予專利。訴願人不服，申請再審查，並提出申請專利範圍修正本，經智慧局依修正本審認不具進步性，以審查意見通知函通知訴願人申復修正，訴願人嗣於 104 年 4 月 27 日來局面詢，且於 104 年 6 月 1 日提出申復書及申請專利範圍修正本，惟仍無法克服不具進步性之核駁理由，智慧局乃於 104 年 8 月 21 日以（104）智專三（三）05134 字第 10421115850 號專利再審查核駁審定書，為系爭案應不予專利處分。訴願人不服，提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件訴願決定，將原處分撤銷，命由智慧局另為適法之處分。

(二)系爭案請求項 1 內容：一種引擎定速運轉結合可控變速之動力系統，其主

要構成含：－－引擎 100：…；－－離合器 101：…；－－可控前置變速器 102：…；－－主動調控裝置 1020：…；－－人工操作介面 104：…；－－操控驅動介面裝置 105：…；上述系統於啟動引擎 100 後，藉由引擎 100 作定速運轉或接近定速運轉於燃料能轉機械能之效率較佳之轉速區域，並藉主動操控所選配之可控前置變速器作由低而高之輸出，而獲得較佳之油耗效率者，可藉由操控驅動介面裝置 105 操控人工操作介面 104，以操控引擎 100 作變速運轉，而可控前置變速器 102 則直接接受人工操作介面 104 之操控，或經主動調控裝置 1020 之操控，而作相對變換速比之輸出者。

(三)核駁證據：

1.引證 1 為 1984 年 11 月 20 日公告之美國第 4484083 號「ELECTRIC DRIVE TRAIN FOR A VEHICLE」專利。

2.引證 2 為 90 年 6 月 16 日公告之我國第 088218122 號「全地形車輛之傳動裝置」專利。

3.引證 3 為 91 年 6 月 1 日公告之我國第 090109204 號「行駛崎嶇地用四輪車」專利

(四)訴願決定撤銷本局原處分理由摘要：原處分所引用之引證 2 及 3，以及所述系爭案說明書及請求項所載之引擎等構件僅為功能名詞之敘述等內容，實已超出其原通知訴願人系爭案應不予專利之理由範疇，而有對訴願人造成突襲之情事。原處分機關未踐行前揭法定程序，即於原處分逕自增列引證 2、3 及增加系爭案說明書及請求項所述之引擎等構件僅為功能名詞之敘述等內容作為核駁系爭案之理由，自有違專利法第 46 條第 2 項之規定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：本局原處分是否具有新理由而有未踐行法定程序之瑕疵？

(二)本局審查意見通知函認定：

1.系爭案說明書多處有「此項裝置可依需要選擇設置或不設置者」之敘述…難謂明確且充分揭露，不符專利法第 26 條第 1 項之規定。

2.系爭案引擎、離合器、變速器、或各裝置均以方塊示意，而將所有習知技術均以「…或…或」籠統概括，難謂明確且充分揭露，不符專利法第 26 條第 1 項之規定。

3.系爭案請求項 1…其中「油耗效率（BSFC）較高…節省燃料」、「較佳之油耗效率」語義不清，難謂記載明確，不符專利法第 26 條第 2 項之規定。

4.引證 1（US4588040）、引證 2（US4484083A）、引證 3（US4543855A）、

引證 4(US4699025A)之組合可證明系爭案請求項 1 至 18 不具進步性。

(三)本局再審查核駁審定書（即原處分）認定：

1.系爭案說明書及請求項 1-5 所述之「引擎 100、離合器 101、可控前置變速器 102、主動調控裝置 1020、人工操作介面 104、操控驅動介面裝置 105…」等，僅為功能名詞之敘述，無法得知其確切的結構，亦無法得知其各功能名詞係以何構件組合連動，難謂記載明確，不符專利法第 26 條第 1、2 項之規定。

2.引證 1（US4484083A）、引證 2（TW441520）、引證 3（TW489030）之組合可證明系爭案請求項 1 至 5 不具進步性。

(三)訴願決定認定：原處分機關於作成本件核駁審定之處分前，並未曾援引引證 2（即第 88218122 號新型專利）及引證 3（即第 90109204 號發明專利）作為系爭案專利不具進步性之論據，亦未曾告知訴願人系爭案說明書及請求項所述之「引擎 100」、「離合器 101」、「可控前置變速器 102」等構件僅為功能名詞之敘述，而有記載不明確等情事，使訴願人有就之申復或修正之機會。原處分機關未踐行前揭法定程序，即於原處分逕自增列引證 2、3 及增加系爭案說明書及請求項所述之引擎等構件僅為功能名詞之敘述等內容作為核駁系爭案之理由，自有違專利法第 46 條第 2 項之規定。

(四)分析：

1.本局對於系爭案核駁審定書與審查意見通知函中所引述說明書段落或圖式不同之差異，認為僅係同一核駁理由的再加說明，並未構成新理由；惟訴願會認為該差異已構成新理由，故撤銷智慧局原處分。

2.核駁審定書以「引擎 100」、「離合器 101」、「可控前置變速器 102」等構件僅為功能名詞之敘述為由，認定系爭案有記載不明確等事項而予以核駁。由於審查對象（引擎、離合器、可控前置變速器屬功能名詞之敘述）未見於審查意見通知函，已造成審查對象（技術特徵）之變動。

3.核駁審定書援用引證 2、引證 3 認定系爭案不具進步性，但上述引證 2、引證 3 未見於審查意見通知函，已造成引證文件之變動。

4.訴願決定認為本局核駁審定書所載之理由已超出審查意見通知函，而有對訴願人造成突襲之情事，原處分有未踐行法定程序之瑕疵。

三、總 結

(一)核駁審定新理由的判斷標準

依 104 年 10 月智慧局與訴願會溝通之會議資料，核駁審定書與審查意見通知函所記載之文字內容雖非完全相同，但(1)法條、(2)引證文件、(3)審

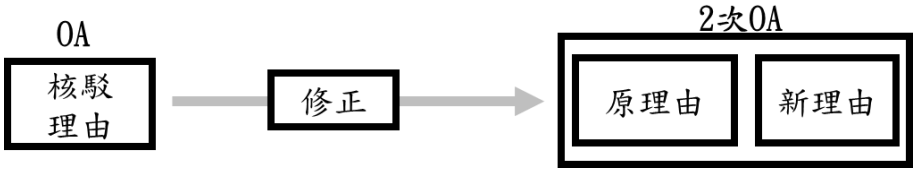
查對象（技術特徵）均相同，應視為原核駁理由；任一項不同，即構成新理由。構成新理由者，應給予申請人申復之機會，至少一次，以免造成突襲。

(二)核駁審定有新理由的處理方式

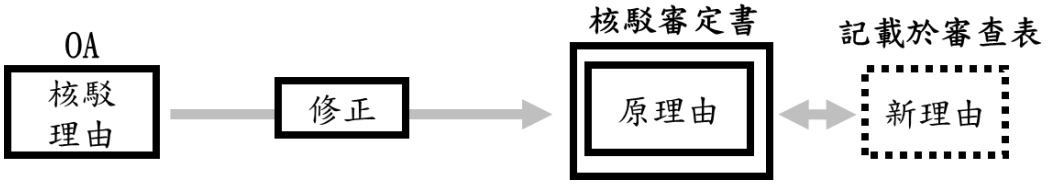
依發明專利審查基準第 2-7-10 頁：「申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知是否為最後通知，得為核駁審定。」及前述 3 項新、舊理由之判斷要素，當申請案有不准專利之新、舊理由時，可考慮以下三種作法：(1)再次通知審查意見、並載明新理由。(2)逕予核駁審定，無須記載新理由（可記載於審查表）。(3)以原理由逕予核駁審定，以併予敘明之方式附帶記載之新理由，但必須與原理由分段羅列。

流程簡圖顯示如下：

作法 1：



作法 2：



作法 3：

