

1090601 有關第 103201705N01 號「具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機」新型專利舉發事件（107 年度行專訴字第 94 號）（判決日：108.8.29）

爭議標的：新證據中施工影片之機具已揭露請求項 1 之技術內容，足證系爭專利請求項 1 不具進步性

系爭專利：「具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機」新型專利

相關法條：專利法（103.3.24 施行）第 120 條準用第 22 條第 1 項及第 2 項

【判決摘要】

該挖掘機中間突出物設置在臂體下端往下垂直延伸，且隨著挖掘機一起進入地層下施工，雖影片並未拍攝到挖掘機在地底之挖掘情形，然該突出物依其設置位置與影片中所呈現之結構，按照所屬技術領域中通常知識者之理解，可以合理認定該突出物結構是與抓斗相同之堅硬材質，又此類突出物在挖掘機進行挖掘的過程中，於抓斗打開之際，若碰觸到堅硬岩層，一定會對岩層產生或多或少的衝擊與碰撞，進而使岩層破碎，因此，新證 1 挖掘機二抓斗間所示突出物應可對應於系爭專利請求項 1「衝擊樁」，故新證 1 實已揭露系爭專利請求項 1「其特徵在於：該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間」技術特徵。

一、案情簡介

案件歷程：參加人（被舉發人）王忠信前於 103 年 1 月 27 日以「具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第 103201705 號審查，准予專利，並發給發明第 477475 號專利證書。嗣原告（舉發人）百寬營造有限公司於 107 年 1 月 23 日以系爭專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項及第 2 項之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，認有辦理聽證之必要，於 107 年 9 月 25 日辦理專利舉發聽證作業，並於 107 年 10 月 22 日審定「請求項 1 舉發不成立」。依行政程序法第 109 條規定，免除訴願及其先行程序，提起本件行政訴訟。智慧財產法院以第 107 行專訴 94 號行政判決將原處分撤銷，命智慧局就系爭專利，應為「請求項 1 舉發成立，應予撤銷」之處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

- 1.系爭專利請求項所界定之「衝擊樁」應如何解釋？證據中之「突出物」是否即為系爭專利請求項之「衝擊樁」？

2. 僅由照片或 youtube 影片如何決定該證據的證據能力、證據力?
3. 新證 1、證據 1 之組合或證據 1 組合新證 3 之組合是否足以證明系爭專利不具進步性?

(二) 系爭專利請求項 1 內容(附圖 1): 一種具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機, 包括有一臂體, 該臂體的下端對稱地樞設二抓斗, 以及在臂體兩側設有油壓缸, 該兩油壓缸分別活動連接該二抓斗, 藉以控制該二抓斗開啟或關閉, 其特徵在於: 該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁, 且該衝擊樁位於該二抓斗之間。

(三) 智慧局見解:

1. 由系爭專利所欲解決問題、創作目的及請求項字面意義, 可知「衝擊樁」應具有足夠強度以因應破碎岩層之衝擊應力, 且依說明書之揭露內容確實亦具有該項功能時, 自無須進一步界定衝擊樁之形狀、長度或材料等。智慧局於聽證過程中亦多次函請原告對於所提證據應說明為何具有衝擊功能, 原告始終無法提出足夠之理由說明, 尚難稱習知技術中於該臂體下端延伸一突出物者即揭露系爭專利請求項 1 之「衝擊樁」。
2. 原告於舉發階段所提證據 2、3、4 所示之機器照片, 僅能見二抓斗中間有突出物, 該等證據之文字說明均未述及該挖掘機二抓斗中間突出物之名稱、構造、技術內容及功能, 亦無相關佐證證明該等突出物係用作衝擊之用。原告於行政訴訟中所提新證 1、新證 3 影片僅顯示抓斗從溝中升起時盛起土石, 於抓斗打開時, 卸下土石於貨車上, 抓斗間雖具有突出物, 但並無衝擊堅硬岩層之功能, 以上證據均未揭露系爭專利請求項 1 之「該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁, 且該衝擊樁位於該二抓斗之間」技術特徵, 自無法證明系爭專利請求項 1 不具新穎性或進步性。

(四) 法院判決見解:

1. 證據 2、4 均為單一方向與角度所拍攝的靜態照片, 雖因拍攝角度使人視覺效果感覺該齒狀物或突出物位於二抓斗間, 但既無其他角度照片可供本院審酌, 自無法判斷照片中顯示於二抓斗間的齒狀物或突出物是否為挖掘機結構的一部分、與挖掘機的連接關係為何, 或者僅為位於抓斗後方之其他物體, 且該靜態照片亦無法得知挖掘機進行施工時, 該齒狀物或突出物是否會隨挖掘機一同進行施工。因此, 自無法認定證據 2 (見附圖二) 及證據 4 已揭露系爭專利請求項 1 「其特徵在於: 該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁, 且該衝擊樁位於該二抓斗之間」技術特徵。
2. 證據 3 所揭示之挖掘機照片 (見附圖三), 完全無法辨識該機器是否在二

抓斗間設有類似衝擊樁之突出物，當然也未揭露上開技術特徵。

3. 新證 1 顯示該挖掘機在抓土、分土的施工過程中，二抓斗開合間明顯可見一個往下垂直延伸的突出物設於挖掘機臂體下端的二抓斗間，隨著挖掘機一起進行施工，顯然該突出物為挖掘機結構之一部分，且確實設置在臂體下端並位於二抓斗之間。依新證 1 影片所示（見附圖四），該挖掘機中間突出物設置在臂體下端往下垂直延伸，且隨著挖掘機一起進入地層下施工，雖影片並未拍攝到挖掘機在地底之挖掘情形，然該突出物依其設置位置與影片中所呈現之結構，按照所屬技術領域中通常知識者之理解，斷無可能會在挖掘機的抓斗中間設置橡膠、彈簧等軟性物質，反而可以合理認定該突出物結構是與抓斗相同之堅硬材質，又此類突出物在挖掘機進行挖掘的過程中，於抓斗打開之際，若碰觸到堅硬岩層，一定會對岩層產生或多或少的衝擊與碰撞，進而使岩層破碎，因此，新證 1 挖掘機二抓斗間所示突出物應可對應於系爭專利請求項 1「衝擊樁」。

(五)分析檢討：

1. 就「衝擊樁」之解釋

- (1)舉發人主張：系爭專利請求項 1 對於「衝擊樁」並無任何的形狀、長度、材料、衝擊強度等進一步限制或界定，新證 1 之突出物自己揭露系爭專利「衝擊樁」。
- (2)被舉發人主張：新證 1 的突出物功能僅在防止黏土沾黏。
- (3)智慧局認為：「衝擊樁」應具有足夠強度以因應破碎岩層之衝擊應力，新證 1 影片並未拍攝到衝擊岩層之過程，無法證明具有破碎岩層之功能。
- (4)智慧財產法院認定：由「衝擊樁」之字面意義，可以得知系爭專利在二抓斗間設置衝擊樁的目的，是為了在挖掘過程中先利用衝擊樁對堅硬岩層進行破碎，以利抓斗順利將土石挖出，增加挖掘之效率。然而，系爭專利請求項 1 所請之衝擊樁僅記載「該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間」，相較於請求項 2 進一步界定衝擊樁形狀為「依據申請專利範圍第一項所述之具有破碎岩層功能的連續壁挖掘機，其中，該衝擊樁的軸向端部呈 H 型，而具有平行的兩側壁板與一垂直連接該兩側壁板的中間板，該中間板的下端進一步突出該兩側壁板的下端，該兩側壁板的下端與該中間板的下端均形成為 V 形狀。」請求項 1 對於「衝擊樁」之形狀並無任何描述，且綜觀系爭專利說明書，僅謂衝擊樁之目的是在挖掘過程中對堅硬岩層進行破碎，但對於要破碎到如何的強度並未界定，而由「衝

擊樁」之字面意義雖可理解該結構物須有衝撞、碰擊之功能，但系爭專利也沒有界定該衝擊樁之衝擊力道與效果為何，因此，依系爭專利請求項 1 及說明書之內容，應認為只要在挖掘機臂體下端有往下垂直延伸一長度之突出物，且位於該二抓斗間，於挖掘過程可以破碎堅硬岩層者，無論破碎程度如何，均可該當於系爭專利請求項 1 界定之「衝擊樁」。

2.就照片或 youtube 影片等證據的「證據能力」、「證據力」

(1)證據 2、4 均為單一方向與角度所拍攝的靜態照片，雖因拍攝角度使人視覺效果感覺該齒狀物或突出物位於二抓斗間，但既無其他角度照片可供本院審酌，自無法判斷照片中顯示於二抓斗間的齒狀物或突出物是否為挖掘機結構的一部分、與挖掘機的連接關係為何。

(2)新證 1 為挖掘機施工影片，經智慧財產法院當庭勘驗該影片並製作勘驗筆錄(如附圖四)。依新證 1 影片顯示，施工中之挖掘機上有「百寬」字樣，並從相關歷史事實、地理位置、周邊商店及交通狀況，可知新證 6 應為新證 1 之全景工程記錄影片，可證明新證 1 為捷運信義線安和站施工時所拍攝，而捷運信義安和線係於 102 年 11 月 23 日完工通車，是新證 1 之公開日早於系爭專利申請日(103 年 1 月 27 日)，可為系爭專利之先前技術。

(3)新證 3 為 100 年 10 月 27 日發佈於 youtube 的「連續壁壁體抓掘」影片，經智慧財產法院當庭勘驗該影片並製作勘驗筆錄，新證 3 之挖掘機照片如附圖五所示。新證 3 之公開日早於系爭專利申請日(103 年 1 月 27 日)，可為系爭專利之先前技術。

3.就「新證 1、證據 1 之組合或證據 1 組合新證 3 之組合是否足以證明系爭專利不具進步性？」

智慧局認為原舉發證據之照片僅見兩抓斗中間有齒狀物，未述及該挖掘機兩抓斗中間突出物之名稱、構造、技術內容及功能，因此均未揭示系爭專利請求項之「該臂體的下端設置有一往下垂直延伸一長度的衝擊樁，且該衝擊樁位於該二抓斗之間」之技術特徵。而新證 1、3 之影片雖揭示於兩抓斗中間具有突出物，但影片中僅顯示抓斗從溝中升起時盛起土石，於抓斗打開時，卸下土石於貨車上，抓斗間之突出物並無衝擊堅硬岩層之功能，尚難稱該突出物即為衝擊樁。但智慧財產法院認定新證 1、3 影片中所揭示突出物在挖掘機進行挖掘的過程中，於抓斗打開之際，若碰觸到堅硬岩層，一定會對岩層產生或多或少的衝擊與碰撞，進而使岩層破碎，因此該突出物已可對應於系爭專利請

求項 1 之「衝擊樁」。

三、總結

(一) 舉發證據的調查與認定

1. 專利舉發審查基準 5-1-30 頁：「發明、新型舉發之證據僅揭露物品外觀而不能得知其製造方法、構造或裝置等，且無其他關聯證據，例如產品說明書、實物等，足以佐證者，應認定其不具證據力」，且本案由於證據並未揭露詳細內部構造，無從與系爭專利之技術內容比對，證據力上尚嫌有不足，應進行證據之調查。
2. 建議：判決中載明本案經由影片並未拍攝到挖掘機在地底之挖掘情形，亦未揭露該突出物是否具衝擊岩石之作用，應屬原告舉證不足。由於本案之證據均屬大型機具，且原告從舉發至訴訟階段均未能提出抓斗間之突出物有實際撞擊岩石的功能，建議涉及大型機具之案件，應請求法院現場勘驗或請實際參與操作之工地人員作證，俾以釐清事實。

(二) 本案對於申請專利範圍中「衝擊樁」之解釋

在解釋申請專利範圍時，得審酌發明說明及圖式，專利法第 58 條第 4 項定有明文。本案由所欲解決問題、所採技術手段及「衝擊樁」之字面意義，已說明本方案中「衝擊樁」可理解該結構物須有衝撞、碰擊之功能，遇到堅硬岩層時可及時對該岩層進行破碎，再將破碎的土石順利掘挖出來，以提升施工效率之功效，且該技術特徵及功能為本案主要改良之技術特徵，建議認定引證之證據力時，應考量是否揭露該構造及功能。

