

1090802 有關第 106214447N01 號「鑽靶自動送板設備」新型專利舉發事件（108 年度行專訴字第 54 號）（判決日：109.1.2）

爭議標的：原告於訴訟階段所提之新證據透過即時網路傳輸定位資訊足以證明系爭專利不具進步性

系爭專利：「鑽靶自動送板設備」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】

新證據甲證 3 之「控制器的通信端通過以太網與工控電腦交互通信連接，下載的鑽孔資料」相當於系爭專利請求項 1 之「透過即時網路傳輸定位資訊」之技術特徵，足以證明系爭專利不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：專利權人以「鑽靶自動送板設備」向智慧局申請新型專利，申請專利範圍共 8 項，經智慧局編為第 106214447 號進行形式審查後准予專利，發給新型第 M555105 號專利證書（下稱系爭專利）。之後舉發人以系爭專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，對之提起舉發，專利權人就系爭專利之申請專利範圍提出更正（更正後申請專利範圍共 7 項）。經智慧局審查，認其符合更正規定，並以該更正本作為審查舉發案之依據，審定准予更正、請求項 1 至 7 舉發不成立及請求項 8 舉發駁回。舉發人對舉發不成立部分之處分不服，提起訴願，經駁回後仍未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，智慧財產法院以 108 年度行專訴字第 54 號行政判決，原處分與訴願決定均撤銷，專利舉發案應為請求項 1 至 7 舉發成立撤銷專利權之處分。

二、主要爭點及分析檢討

（一）主要爭點：

1. 證據 2、證據 3 之組合是否可證明請求項 1~7 不具進步性？
2. 證據 2、證據 3 與甲證 3（訴訟階段依照審理法第 33 條提出之新證據）之組合是否可證明請求項 1~7 不具進步性？

（二）系爭專利更正後之請求項 1 內容係：「一種鑽靶自動送板設備，包括：一送板裝置；一粗定位裝置，續接於該送板裝置後端；一機械手臂，鄰設於該粗定位裝置旁緣，及；一該鑽靶機，鄰設於該機械手臂旁緣；其中該設備之執行流程包括：自動送板、自動粗定位、機械手臂吸取板料送進鑽靶機、

透過即時網路傳輸定位資訊自動搜尋鑽靶位置以及自動鑽靶。」

(三)智慧局見解：

- 1.原處分認為證據 2(TWM544103 號「電路板自動投料設備」專利案)及證據 3(TW496653 號「PC 板 X-Ray 自動鑽靶機靶形設計」專利案)之組合並無揭露系爭專利請求項 1 之「透過即時網路傳輸定位資訊自動搜尋鑽靶位置以及自動鑽靶」之技術特徵，不足以證明專利請求項 1~7 不具進步性。
- 2.縱認甲證 3(CN103769943 號「一種用於 PCB 數控鑽孔的控制系統及方法」大陸專利案)有揭露系爭專利請求項 1 之「透過即時網路傳輸定位資訊自動搜尋鑽靶位置以及自動鑽靶」之技術特徵，但證據 2、證據 3 與甲證 3 的 IPC 分類均不相同；是就技術領域之關連性：證據 2：半導體裝置、證據 3：用於製造印刷電路之設備或方法、甲證 3：機床之零件，領域並不相關；再就所欲解決問題之共通性：證據 2 為解決工作人員疲累造成失誤增加的問題；證據 3 為降低輻射量及減少成本；甲證 3 為解決現有 PCB 鑽孔控制系統或方法均在實時的控制能力的缺陷，故所欲解決問題不具共通性；另證據 2、證據 3 與甲證 3 之並未有教示或建議，綜合考量「技術領域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」及「教示或建議」等事項，前述證據間不具有結合動機，故證據 2、證據 3 與甲證 3 之組合亦無法證明系爭專利請求項 1~7 不具進步性。

(四)法院判決見解：

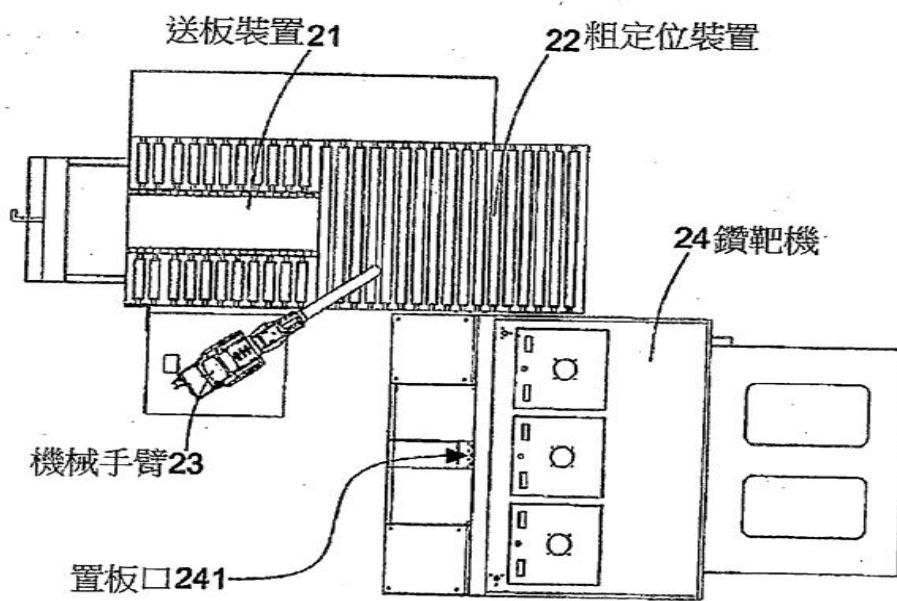
- 1.證據 2、3 之組合，不足以證明請求項 1 至 7 不具進步性。判決書第 31 頁第 3 點及第 32 頁第 4 點亦記載：證據 2、證據 3 並未揭露系爭專利請求項 1 之「透過即時網路傳輸定位資訊自動搜尋鑽靶位置以及自動鑽靶」之技術特徵，此與原處分見解相同。
- 2.甲證 3 摘要揭示之「控制器的通信端通過乙太網與工控電腦交互通信連接，下載鑽孔資料」，即揭露了「可透過即時網路傳輸鑽孔定位資訊，以進行鑽孔的控制」的技術內容，且此技術內容與證據 2、3 之電路板鑽靶機之鑽靶控制並無不能結合的情形，甲證 3 為「一種用於 PCB（電路板）數控鑽孔的控制系統及方法」，即為直接建議將此控制系統及方法，用於電路板的鑽孔設備；是以系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者當然有動機將前述甲證 3 的技術內容，應用於證據 2、3 之電路板鑽靶機之鑽靶控制。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，有動機能結合證據 2、3 及甲證 3，故證據 2、3 及甲證 3 之組合足以證明系爭專利請求項 1~7 不具進步性。

(五)分析檢討：

- 1.原處分以各證據國際專利分類 IPC 亦均與系爭專利不同，不具有結合動機作為立論，惟依 104 年行專訴字第 33 號判決指出「尚不能以國際專利分類為相同或具有相關性，即稱其技術領域相同或可輕易組合，仍應實質審視引證文獻及系爭專利之說明書整體所載的技術內容，方可論斷」，證據間技術領域之關連性並非以 IPC 分類之異同為認定依據，而應實質審視證據之技術內容，方可論斷；且引證文件是否得作為先前技術及相互組合，應綜合考量各因素，本件判決採甲證 3 技術內容與證據 2、3 之電路板鑽靶機之鑽靶控制並無不能結合的情形為一有力事項而認定有結合動機。
- 2.甲證 3 與證據 2、3 間是否有結合動機之判斷，判決認定甲證 3 已揭露關於 PCB 電路板數控鑽孔之系統及方法，已直接建議可將其關於證據 2、3 有關鑽孔設備，具有結合動機，應可採認。

三、總結：

- (一)依智慧財產案件審理法第 33 條第 2 項表明新證據之主張有無理由時之實務作法，倘智慧局答辯時因該新證據之主張為有理由，而與原告非對立立場，實務上本局答辯書訴之聲明仍為「原告之訴駁回」，但實際上係與專利權人對立，當專利權人依行政訴訟法第 42 條經法院裁定獨立參加訴訟，即參加人得提出攻擊防禦方法，交替或同時對抗原告或被告，本局依智慧財產案件審理法第 33 條規定對舉發人所提「新證據」及撤銷理由表示意見，認「新證據」足以變更原處分之審定結果時，則本局答辯書訴之聲明似不符實際情況，且「新證據」同時影響專利權人的防禦，對專利權人而言，恐有喪失更正利益之虞，得將答辯書副知專利權人，實務作法似可適度修正。
- (二)本局答辯時可適度爭取訴訟費用應非本局負擔，另有關訴之聲明訴訟費用部分，本件原處分並無違誤之情事，查同樣原處分並無違誤之情事，如 107 年度行專訴字第 61 號:訴訟費用由被告負擔，亦有由原告負擔(106 年度行專訴字第 54 號)，或原告及參加人負擔(106 年度行專訴字第 69 號)；則同樣原處分並無違誤下，法院對訴訟費用之負擔有上述不同判決見解，本局答辯時可強調原處分並無可歸責之處，以爭取訴訟費用應非本局負擔，而請求法院由原告全部或部分負擔。



第二圖

附圖1 系爭專利

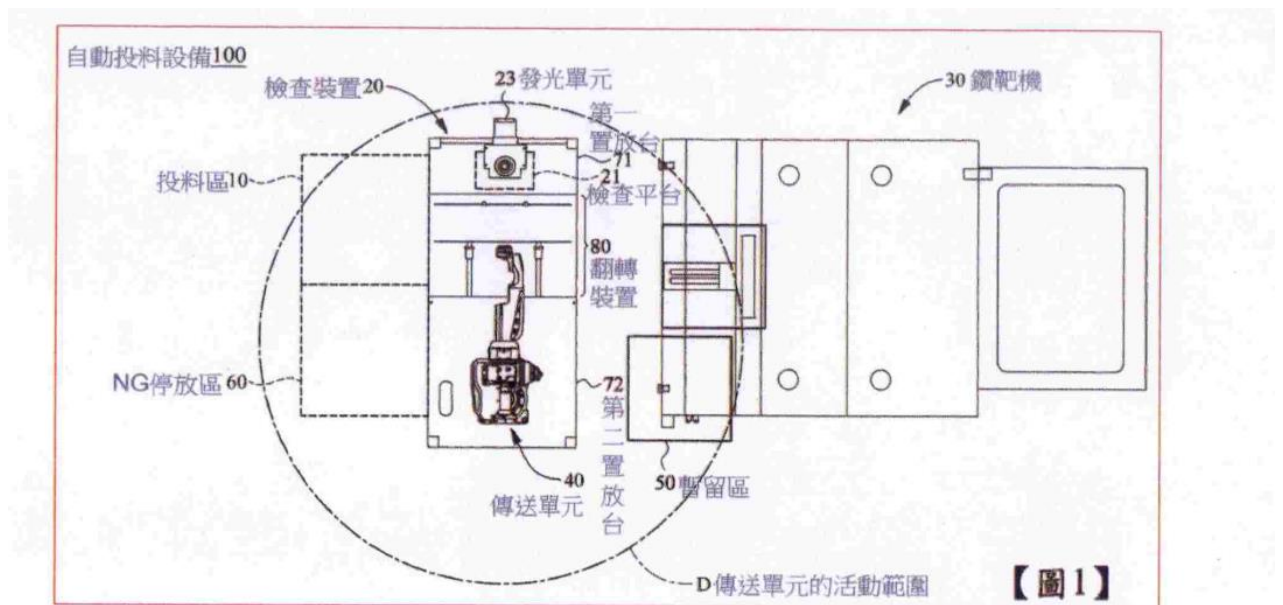


圖 1 電路板自動投料設備的俯視圖

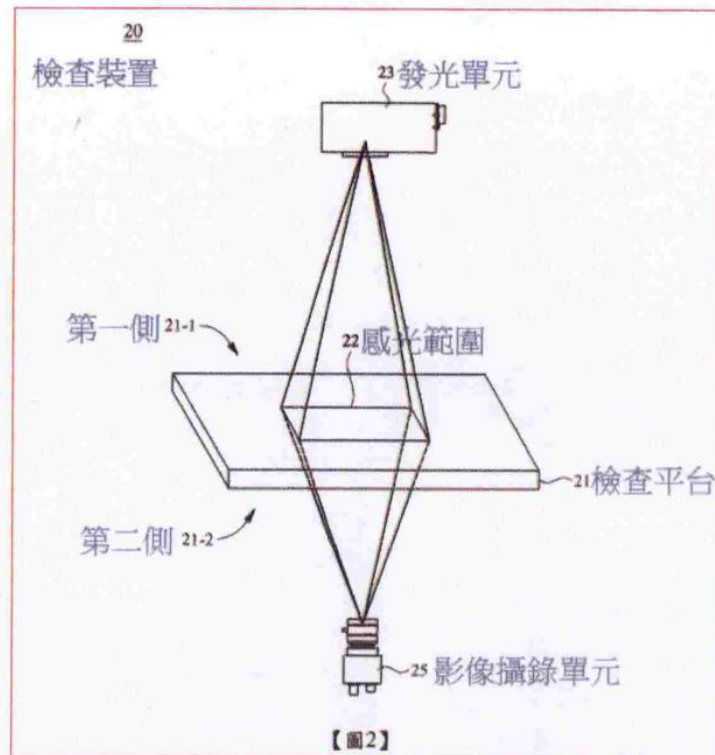
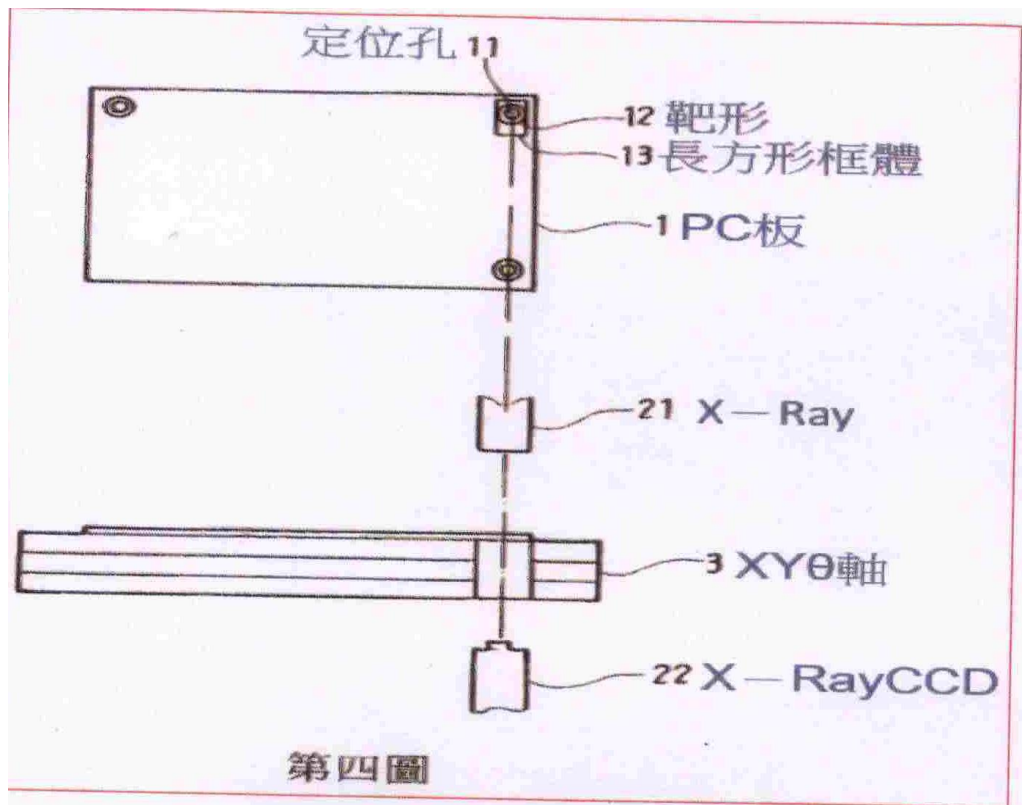
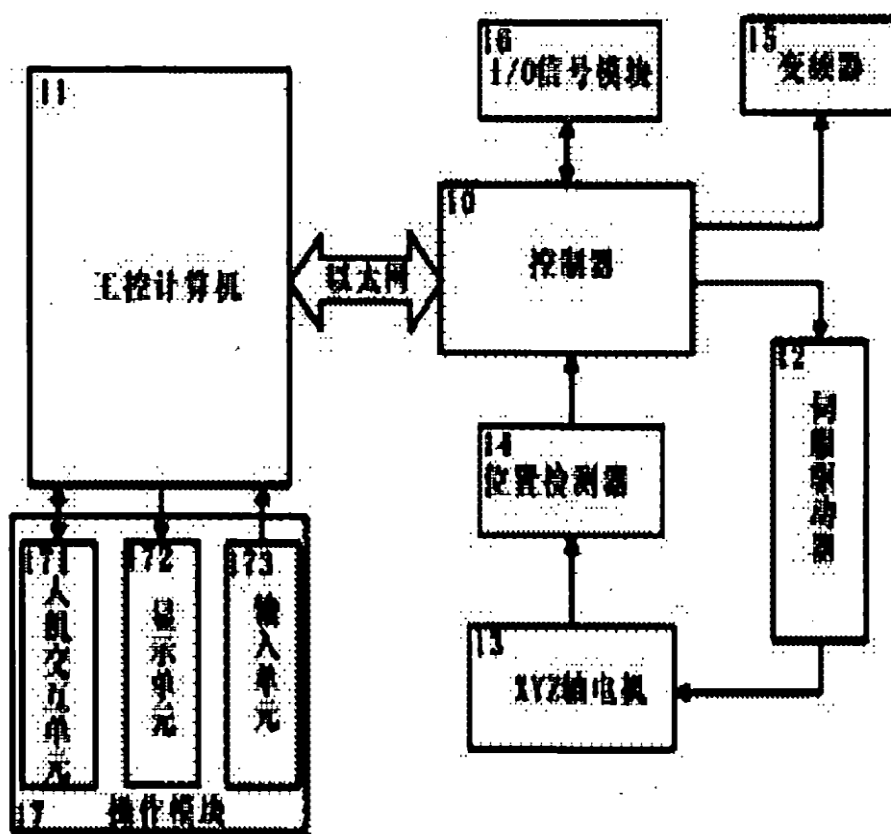


圖 2 檢查裝置之示意圖

附圖 2 證據 1



附圖3 證據2



附圖 4 新證據甲證 3