1100201 有關第 102212979N01 號「組合濾網」新型專利舉發事件（108 年度行專訴字第 33 號）（判決日：108.8.27）

爭議標的：輕易完成之判斷、商業上成功之認定
相關法條：專利法(102.6.11 修正公布)第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決摘要】

證據 4 已揭露系爭專利請求項 1「一種組合濾網，包含：一容置框…彼此平行的卡置軌道槽…多數個濾網構件…多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向…」之技術特徵，是以證據 4 亦可達成系爭專利說明書第 2 頁第【0016】段所記載「…藉由將多數個濾網構件予以組合的方式，而可只對於有效時間到期之濾網構件予以更換，以進一步提昇濾網之使用效率。…」之功效。另按系爭專利請求項 1「該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口，該多數個濾網構件且平行該二個開口」之技術特徵為證據 4 之第一進氣口（12）、第二進氣口（12'）、第一出氣口（111）、第二出氣口（111'）位於機體（1）之位置的簡單改變。故整體視之，系爭專利請求項 1 可為所屬技術領域具有通常知識者依證據 4 所能輕易完成。

商業上之成功可能源自廠商之商業手段策略，故申請人應就實施專利之商品或服務之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任（最高行政法院 108 年度判字第 100 號、107 年度判字第 707、652 號判決意旨參照）。……原告所提甲證 2 至甲證 8 均無法證明「組合濾網」產品之商業上成功確係基於將「更正後」之系爭專利請求項作為商業上利用所致，原告復未提出任何證據佐證上開事實，故原告上開理由應不可採。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 102 年 7 月 9 日申請，經智慧局於 102 年 9 月 25 日形式審查處分准予專利並公告。原告(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經智慧局審查，於 107 年 10 月 9 日審定「107 年 6 月 4 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 4、10 舉發成立，應予撤銷。請求項 5 至 9 舉發駁回」。原告不服原處分「請求項 1 至 4、10 舉發成立，應予撤銷」，提起訴願，經經濟部於 108 年 3 月 5 日以經訴字第 10806301600 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 108 年 8 月 28 日以 108 年度行專訴字第 33 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1. 證據 3、4 之組合是否可證系爭專利更正後請求項 1 不具進步性？
2. 甲證 2 至甲證 8 可否證明系爭專利更正後請求項 1 具商業上成功？

(二)系爭專利更正後請求項 1 內容(附圖一)：一種組合濾網，包含：一容置框，具有一框本體，該框本體之內側壁形成有多數個彼此平行的卡置軌道槽，該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口，以及多數個濾網構件，每個該濾網構件係分別滑置於該卡置軌道槽而彼此平行地卡合於該容置框之中，該多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向且平行該二個開口，而使氣流依序通過該多數個濾網構件而被過濾。

(三)智慧局見解：

1. 證據 4 第 1 圖已揭露機體 1，機體 1 內部上設有多層次之水平夾槽 14，多層次夾槽內由下而上設置有負離子化電極組 3、蜂巢式濾材 4、光觸媒板 5、紫外線殺菌燈管 6、蜂巢狀活性碳濾材 7 等用以過濾空氣，因此，證據 4 已揭露系爭專利更正後請求項 1「該框本體之內側壁形成有多數個彼此平行的卡置軌道槽」、「每個該濾網構件係分別滑置於該卡置軌道槽而彼此平行地卡合於該容置框之中」之技術特徵，證據 4 僅未揭露系爭專利更正後請求項 1「該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口」、「該多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向且平行該二個開口」之技術特徵；惟所屬技術領域中具有通常知識者可直接無歧異得知證據 4 第 1 圖中由進氣口 12 進入之待過濾氣體必然經由負離子化電極組 3、蜂巢式濾材 4、光觸媒板 5、紫外線殺菌燈 6 後，再由出氣口 111 排出過濾後空氣。因此，證據 4 已揭露「多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向」之技術特徵，系爭專利更正後請求項 1 與證據 4 的差異僅在於「進、氣口是否設於相對兩個側面且『平行』濾網構件」；惟變化進、氣口位置係為所屬技術領域中具有通常知識者根據機體形狀、擺設位置、所欲出風位置等可輕易變化設計，為所屬技術領域中具有通常知識者一般知識，且系爭專利更正後請求項 1「進、氣口設於相對兩個側面且『平行』濾網構件」之技術特徵亦未具有無法預期之功效。另由原告起訴狀第 5 頁表 2 左方證據 3 圖 1 所示，原告認為證據 3 業已揭露系爭專利更正後請求項 1「該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口」之技術特徵。因此，在證據 3、4 同屬空氣過濾相關技術領域，兩者在濾網作用功能具有關連性下，所屬技術領域中具有通常知識者具

有合理動機結合證據 3、4 得到系爭專利更正後請求項 1 之創作。

2. 經查甲證 2、4、5 上記載之品名為「多功能抽取式化學濾網」，由上述訂單品名並無法直接證明其為系爭專利各請求項所載之組合濾網，且由甲證 2、4、5 亦無法證明原告主張發明獲得商業上成功係直接由發明之技術特徵所導致，訴訟理由主張系爭專利中的創作已獲得商業上之成功而非輕易完成，其理由並不可採。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 證據 4 已揭露系爭專利請求項 1「一種組合濾網，包含：一容置框…彼此平行的卡置軌道槽…多數個濾網構件…多數個濾網構件係設置為過濾面垂直於氣流通過方向…」之技術特徵，已如前述，是以證據 4 亦可達成系爭專利說明書第 2 頁第【0016】段所記載「…藉由將多數個濾網構件予以組合的方式，而可只對於有效時間到期之濾網構件予以更換，以進一步提昇濾網之使用效率。…濾網構件是以滑置方式結合於容置框而相互卡合，不但在組裝、替換上皆相當方便，且可以緊密而穩固地結合，以進一步提昇過濾效果」之功效。另按系爭專利請求項 1「該框本體的相對二個側面分別具有允許氣流通過的開口，該多數個濾網構件且平行該二個開口」之技術特徵為證據 4 之第一進氣口（12）、第二進氣口（12'）、第一出氣口（111）、第二出氣口（111'）位於機體（1）之位置的簡單改變，已如前述。故整體視之，系爭專利請求項 1 可為所屬技術領域具有通常知識者依證據 4 所能輕易完成。

2. 查甲證 2 至甲證 8 之時間點均係被告准許原告上開更正系爭專利請求項之前，從而甲證 2 至甲證 8 是否可證明係基於「更正後」之系爭專利請求項所致而在商業上的成功，即屬可疑。何況系爭專利於「更正前」之請求項 1 至 10 項業經被告於 105 年 12 月 29 日新型專利技術報告評估比對結果代碼為 2，即不具進步性，故原告更應舉證其「組合濾網」產品確係基於將「更正後」之系爭專利請求項作為商業上利用所致乙節事實，以實其說，惟原告所提甲證 2 至甲證 8 均無法證明「組合濾網」產品之商業上成功確係基於將「更正後」之系爭專利請求項作為商業上利用所致，原告復未提出任何證據佐證上開事實，故原告上開理由應不可採。

(五)分析檢討：

1. 智慧局原處分係以證據 3、4 之組合可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性，智慧財產法院判決則認為證據 4 單一證據即可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性。惟智慧局於開庭答辯時已實質論

述證據 4 單一證據即可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性(即前述智慧局見解)，因此，智慧局與法院就證據 4 單一證據即可以證明系爭專利更正後請求項 1 不具進步性之判斷並無不同。

2. 原告雖提出甲證 2 至甲證 8 欲證明系爭專利商業上成功，惟商業上成功必須直接由發明之技術特徵所導致，原告於系爭案主張產品由台積電所採用，採購金額龐大、產品得獎等原因主張商業上成功，惟甲證 2 至甲證 8 並無法證明與「更正後」請求項之關聯性，因此智慧財產法院不採原告之理由。

三、結論與建議

(一)簡單變更的判斷原則

按針對申請專利之發明與單一引證之技術內容二者的差異技術特徵，若該發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之通常知識，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用等而完成申請專利之發明者，則該發明為單一引證之技術內容的「簡單變更」。

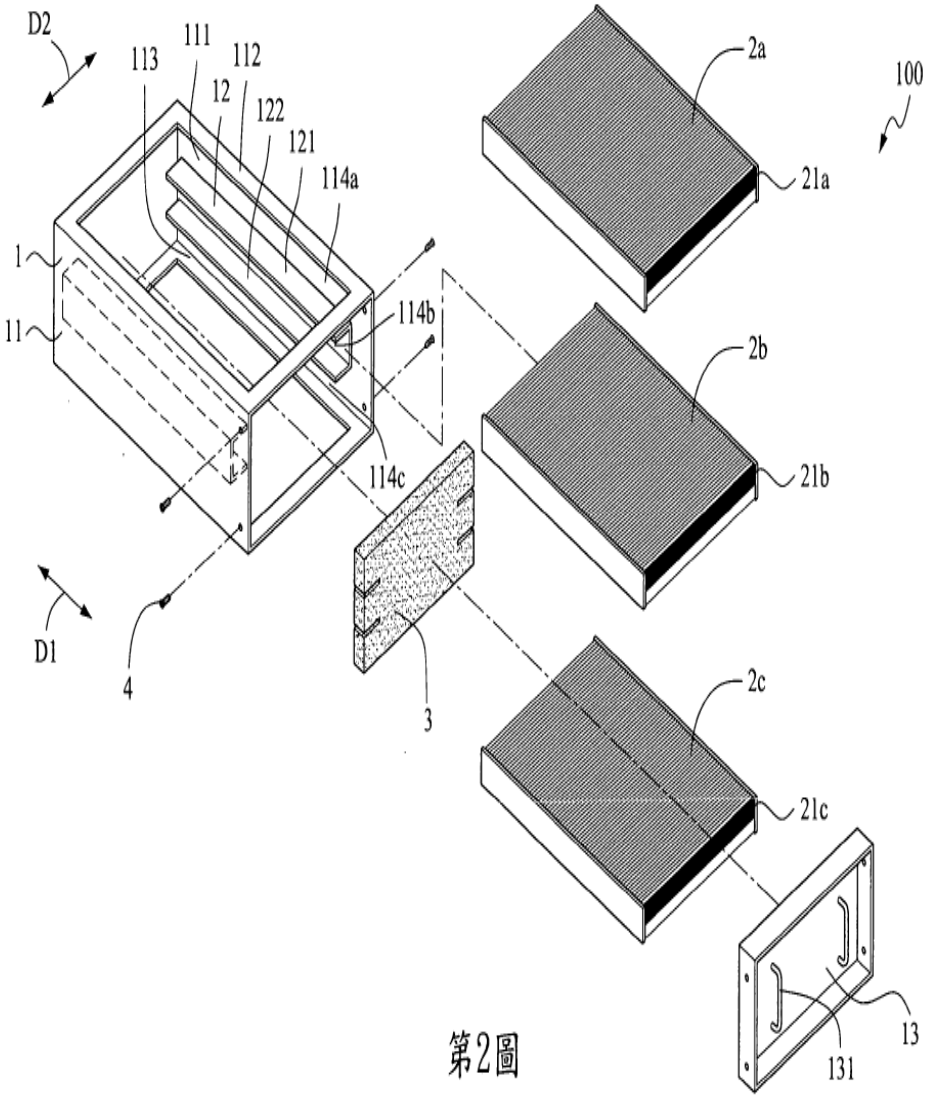
系爭專利更正後請求項 1 與證據 4 經比對後，差異技術特徵僅在於開口位置之不同，依上述判斷原則，發明所屬技術領域中具有通常知識者在根據機體形狀、擺設位置、所欲出風位置(簡單變更之理由)等，即可輕易變化設計(修飾)開口之相對位置，因此，系爭專利更正後請求項 1 為單一證據 4 技術內容的「簡單變更」。惟須注意者，以單一引證論述申請專利之發明不具進步性，論述理由應詳細說明發明所屬技術領域中具有通常知識者於解決特定問題時，如何利用申請時之通常知識(簡單變更之理由)，將單一引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、省略或轉用，儘量避免以本請求項為所屬技術領域中具有通常知識者依據引證所揭露技術之簡單變更，一言以蔽之帶過。

(二)發明獲得商業上成功之認定

按若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。

發明申請人或專利權人要證明發明於商業上獲得成功，先決條件須先證證明所提商業成功之產品資料與系爭專利請求項內容一致，再舉證該成功係由發明之某一技術特徵所直接導致。若發明申請人或專利權人所提商業成功之產品資料與系爭專利請求項內容不一致，智慧財產法院將會直

接以兩者關連性不足認定無法證明發明於商業上獲得成功，並不會進一步實質去認定商業上成功係由發明之某一技術特徵所直接導致。


D2
113
111
112
12
122
121
114a
1
11
114b
114c
D1
4
3
2a
100
21a
2b
21b
2c
21c
13
131

第2圖

系爭專利

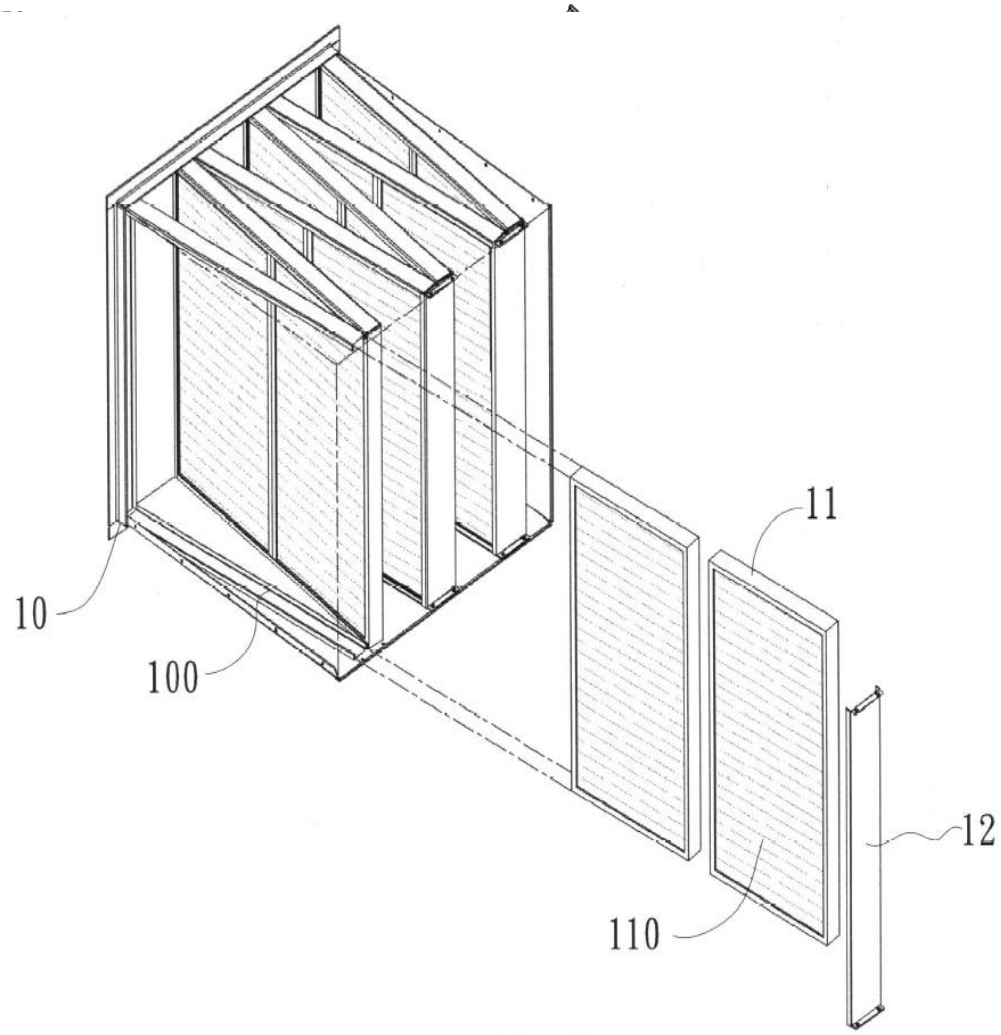
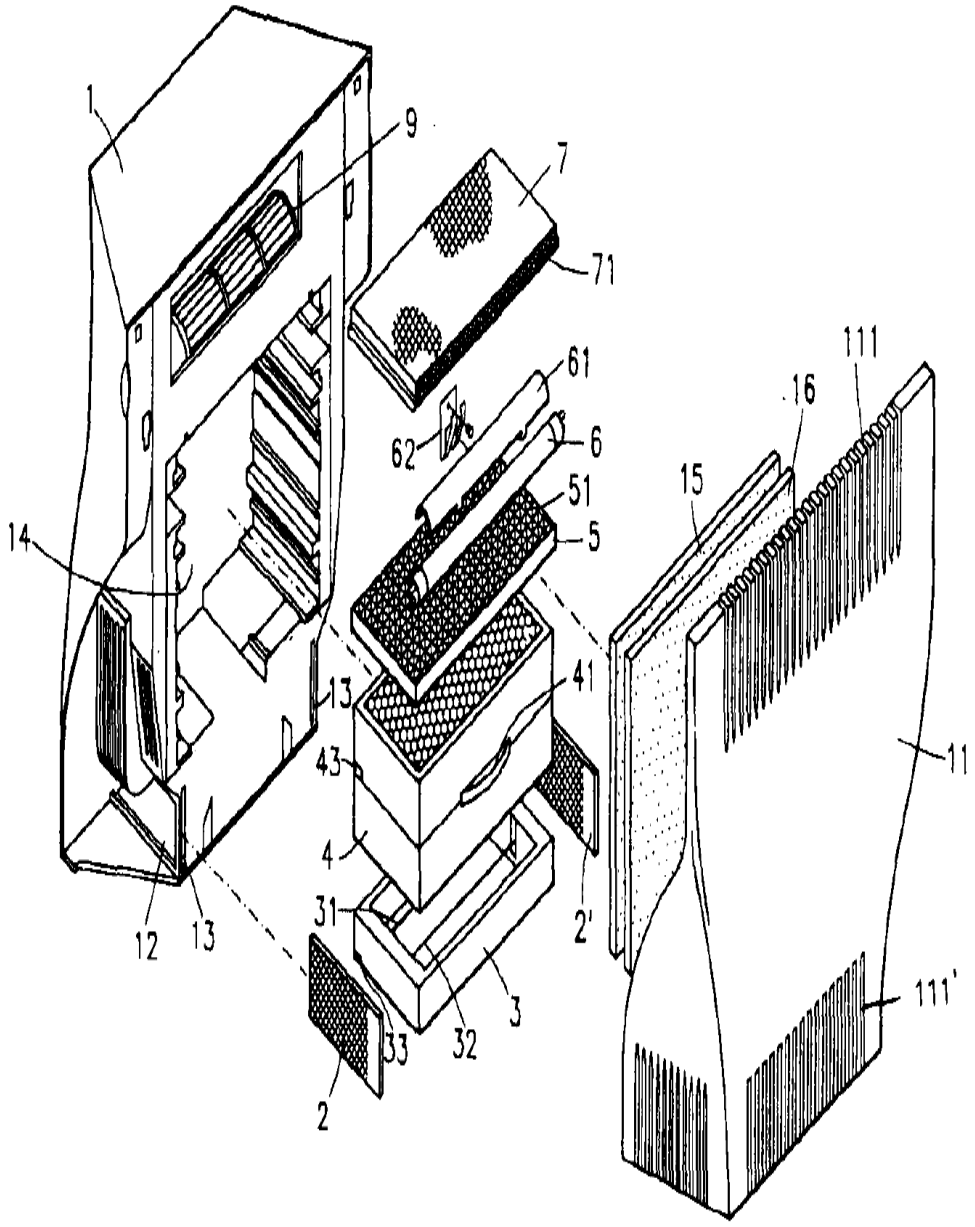


圖 1

證據 3



證據 4