

1101002 有關第 103212071N01 號「浮台與固定樁的連接裝置」新型專利舉發事件
(109 年度行專訴字第 57 號)(判決日：110.6.4)

爭議標的：進步性簡單變更之認定

相關法條：專利法(102.6.13 施行)第 120 準用第 22 條第 2 項

【判決摘要】

證據 1 既未揭露系爭專利請求項 1 關於「襯墊板」元件及其連結關係之技術特徵，在缺乏相關聯建議與教示下，實難為該創作所屬技術領域中具有通常知識者能由證據 1 揭露技術簡單改變即可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作；又被告既自承證據 1 未揭示襯墊板，何以襯墊板的功能會為證據 1 所揭露，若被告亦指證據 1 的其他構件可達到系爭專利請求項 1「襯墊板」的功能，則該功能顯然是證據 1 以不同的技術手段所達成，被告徒以功能相同即謂已揭露，卻未考量技術特徵的具體差異，已難認有理。證據 1 並未有相關建議或教示，在缺乏相關建議或教示之前提下，一般所屬技術領域中具有通常知識者實無從基於此一「緊密接觸」以及「吸收與化解由波浪而生衝擊」之功能目的而輕易完成系爭專利之創作。

一、案情簡介

案件歷程：原告(專利權人)以「浮台與固定樁的連接裝置」向智慧局申請發明專利(下稱系爭專利)，經審查准予專利後，參加人(舉發人)以系爭專利違反進步性之規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，並審定「請求項 1 至 11 舉發成立」。原告對請求項 1 至 11 舉發成立之處分不服，提起訴願，遭訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院(以下簡稱法院)提起行政訴訟，法院以 109 年度行專訴字第 57 號判決撤銷原處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 1 是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)系爭專利請求項 1 內容：「一種浮台與固定樁的連接裝置，包含有：一滾輪框，為一多邊形之中空柱狀框體，該中空柱狀框體為金屬材質，其每一框面均具有數個螺孔；滾輪，至少三個，每一滾輪包含一具有彈性的圓柱體與一軸框，該圓柱體中心具有一軸向之穿孔，該軸框與該框面之該螺孔螺接；襯墊板，具有與該滾輪相同的數量，該襯墊板為一板體，置於該軸框與該框面之間，使得該彈性的圓柱體與該固定樁接觸以吸收與化解由波浪而生的撞擊。」(附圖 1)

(三)智慧局見解：

證據 1 並未揭示系爭專利請求項 1「襯墊板，具有與該滾輪相同的數量，該襯墊板為一板體，置於該輪框與框面之間」之技術特徵，惟依證據 1 說明書第[0016]段記載「抱樁器的功能在鎖緊浮橋」，可知「襯墊板」的功能已為證據 1 揭露，證據 1 之元件 X(如附圖 2)之位置即相當於系爭專利請求項 1 之襯墊板位置，而基於「緊密接觸」以及「吸收與化解由波浪而生的撞擊」的功能目的，該所屬技術領域中具通常知識者，即得以證據 1 之元件 x 的位置，簡單設置一調整接觸的手段-襯墊板，是以系爭專利請求項 1 僅為證據 1 的簡單變更。

(四)法院判決見解：

1. 證據 1 既未揭露系爭專利請求項 1 關於「襯墊板」元件及其連結關係之技術特徵，在缺乏相關聯建議與教示下，實難為該創作所屬技術領域中具有通常知識者能由證據 1 揭露技術簡單改變即可輕易完成系爭專利請求項 1 之創作；又被告既自承證據 1 未揭示襯墊板，何以襯墊板的功能會為證據 1 所揭露，若被告亦指證據 1 的其他構件可達到系爭專利請求項 1「襯墊板」的功能，則該功能顯然是證據 1 以不同的技術手段所達成，被告徒以功能相同即謂已揭露，卻未考量技術特徵的具體差異，已難認有理。
2. 證據 1 之創作目的在解決浮橋左右晃動的問題（因傳統抱樁器僅有垂直向的接觸固定），並未提及任何關於抱樁器與固定樁間「緊密接觸」及「吸收與化解由波浪而生衝擊」之相關問題或創作目的，亦即證據 1 並未有相關建議或教示，在缺乏相關建議或教示之前提下，一般所屬技術領域中具有通常知識者實無從基於此一「緊密接觸」以及「吸收與化解由波浪而生衝擊」之功能目的而輕易完成系爭專利之創作。

(五)分析檢討：

1. 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」。
2. 法院認為證據未揭露系爭專利請求項 1「襯墊板」及其連結關係之技術特徵，在缺乏相關聯建議與教示下，實難為該所屬技術領域中具有通常知識者能由證據 1 之簡單改變可輕易完成；惟按系爭專利「浮台與固定樁的连接裝置」屬於大型之土木、機械器具，於實際使用時會

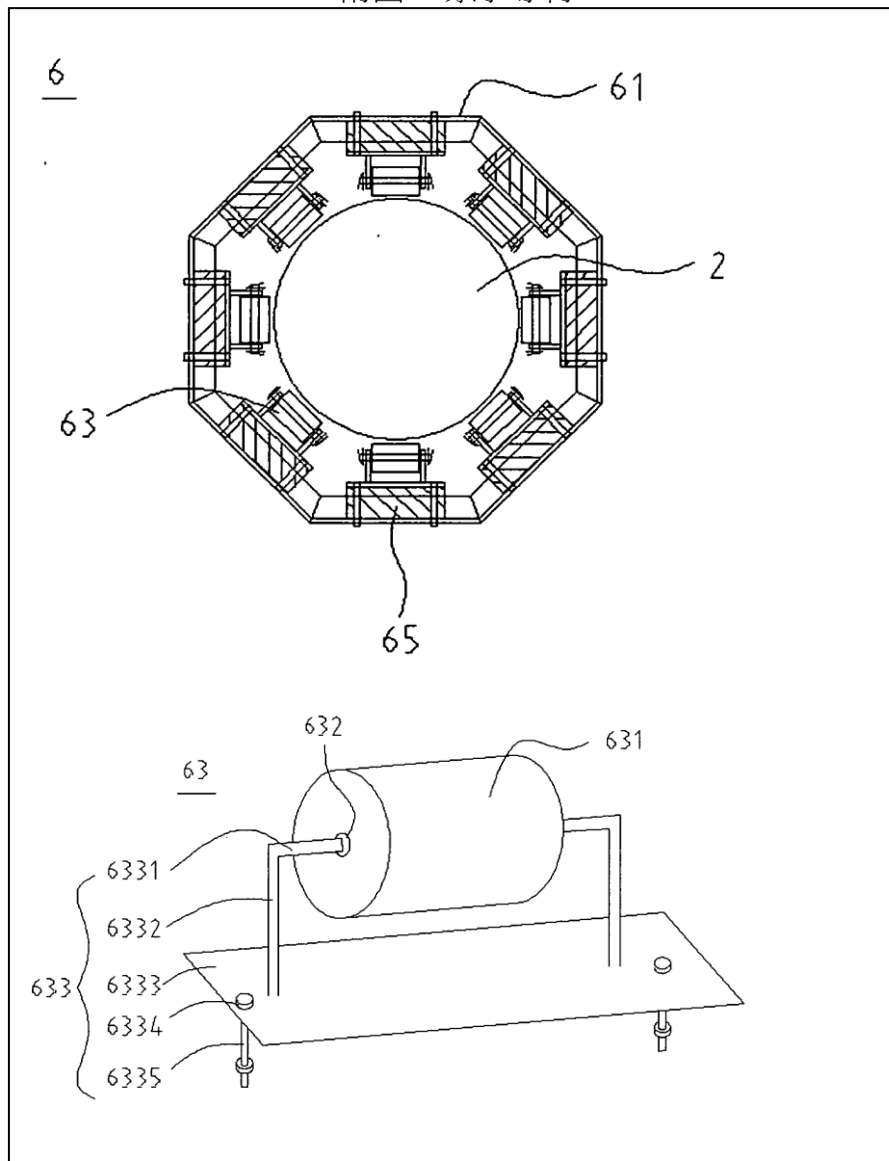
存有些許尺寸之誤差，透過襯墊板來調整填補兩物件之間距使物件承載吸收緩解衝擊力，此誠屬通常知識，該技術領域中具有通常知識者於解決因元件之間的間而產生碰撞之問題時，應可利用上開「襯墊板」之通常知識，將證據 1 簡單地進行修飾而輕易完成。

3. 若原處分能更充分的論明上揭「襯墊板」之運用為通常知識，屬一般慣用之技術手段，或可為法院所認採。

三、總結：

本件就證據 1 與系爭專利請求項 1 之特徵比對，僅有襯墊板的差異，惟對應**襯墊板使圓柱體與固定樁接觸的功能的元件**，亦存在於**證據 1 所揭露的結構元件中**，雖調整圓柱體與固定樁間隙的手段不只一種，但利用襯墊板調整膠輪座厚度以彌補圓柱體與固定樁之間存在間隙的手段，仍係該領域例行工法，係屬顯而易知；惟原處分亦應就專利審查基準所定單一引證技術內容之「簡單變更」論明理由，先比對差異技術特徵(襯墊板)，再就，繼而論述 PHOSITA 何以能利用申請時之通常知識(以襯墊板填補構件間防止撞擊)，將單一引證之差異技術特徵(沒有襯墊板)簡單地進行修飾(填補襯墊於抱樁器與固定樁間)即可完成系爭專利；再者，系爭專利所稱「襯墊板」亦未揭露襯墊成分材質或結構特徵，誠屬一般填補間隙之墊板而已，益徵其不具進步性。

附圖 1 系爭專利



附圖 2 證據 1

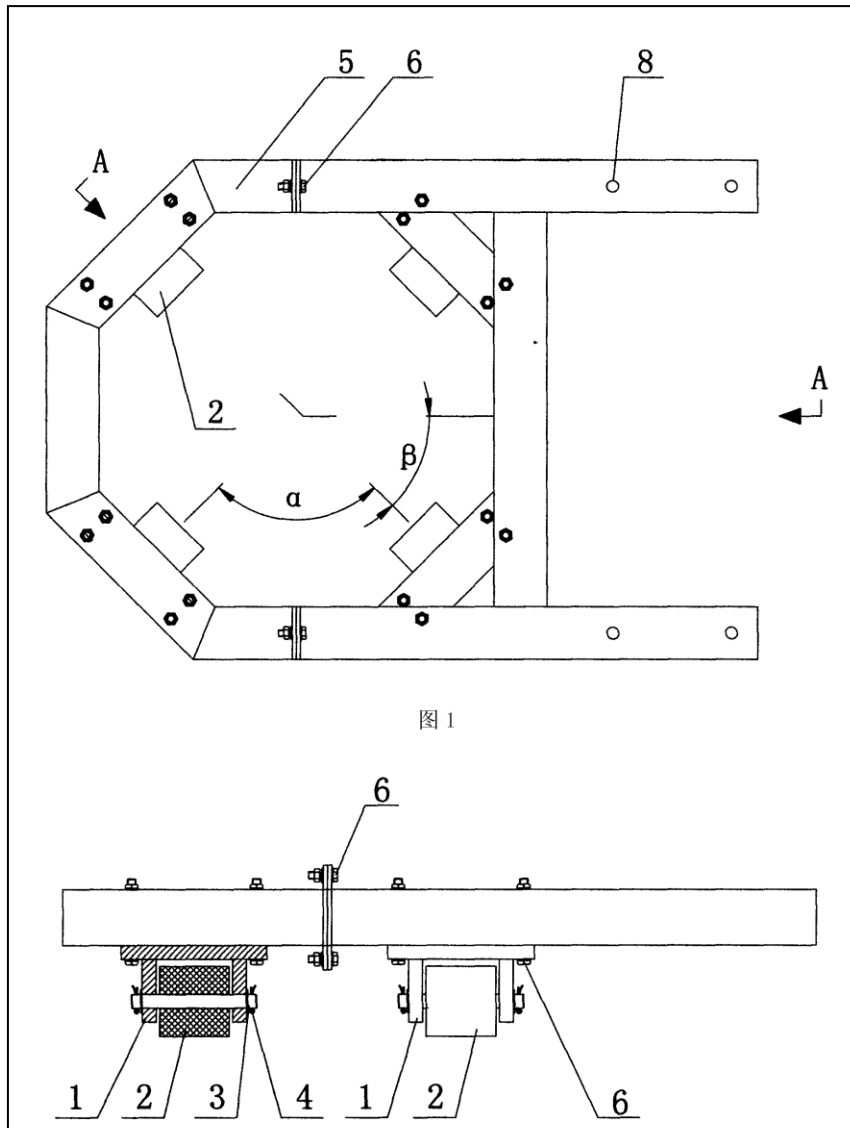


图 1