1110401 有關第 105116035N01 號「抗硫化之記憶體儲存裝置」發明專利舉發事件（109 年度行專訴字第 25 號）（判決日：109.11.30）

爭議標的：長期存在之問題與商業上成功之判斷

相關法條：專利法(103.1.22 修正公布)第 22 條第 2 項

【判決摘要】

判斷是否為「長期存在的問題」，必須同時符合下列三個要件：①該問題為申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題，②該問題於申請專利之發明申請前始終未被解決，③申請專利之發明能成功解決該問題。然證據 3 的排阻之無鉛抗硫化構造，已經在系爭專利申請前提供使用於電阻元件達到抗硫化、防潮及增加壽命之效果，對系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，係於發明申請時可預期，是其主張系爭專利具有「發明解決長期存在的問題」云云，並不足採。判斷發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必須其成功是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。原告所提甲證記憶體銷售額(出貨數量上升)，出貨數量上升之型號究竟是因為單價降低所致，還是因為引進抗硫化所致，無法得知，實無法證明系爭專利是因其發明之技術特徵而非技術以外之銷售策略導致商業上成功，自無法為有利原告之認定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 105 年 5 月 24 日申請，經智慧局於 106 年 6 月 26 日准予專利並公告。參加人(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)於 108 年 11 月 26 日審定「請求項 1 至 9 舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於 109 年 3 月 31 日以經訴字第 10906302100 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 109 年 11 月 30 日以 109 年度行專訴字第 25 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利請求項 1 之內容：一種抗硫化之記憶體儲存裝置，包含：一連接介面單元，用以耦接至一主機系統；複數個揮發性記憶體單元；以及一印刷電路板，包含複數個抗硫化被動元件以及一保護膜，該複數個抗硫化被動元件係用以控制並傳導一電流至該複數個揮發性記憶體單元，該保護膜係用以覆蓋該印刷電路板；其中該複數個抗硫化被動元件係包含一抗硫化電阻及一抗硫化排阻，且該抗硫化電阻及該抗硫化排阻彼此間係分離設置。

(見附圖 1)

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

系爭專利是否解決長期存在之問題與具備商業上成功？

(二)智慧局見解：

1. 舉發階段並未接受系爭專利具有「解決長期存在之問題」與「具備商業上成功」等進步性輔助性判斷因素，因舉發審查時認為系爭案已不具進步性，已無需再判斷進步性輔助性判斷因素之必要。因此未於審定書中提論述起此理由，訴願階段專利權人以本局之審定理由不備作為訴願理由之一。
2. 於行政訴訟階段，專利權人仍主張原處分有理由不備之違法，未採納「發明獲得商業上的成功」及「發明解決長期存在的問題」等影響進步性結論之輔助判斷因素云云。本局以最高行政法院 102 年度判字第 205 號判決意旨「專利之進步性判斷著重於技術層面之價值，至於商業上的成功僅為進步性之輔助判斷，不論系爭專利於商業上之成功與否、或上訴人所提供如某發明具有無法預期之功效、解決長期存在的問題之進步性輔助性證明資料為何，仍應先為系爭專利與引證間之技術比較，倘已明顯而可認系爭專利不具進步性時，即無以進步性輔助判斷之必要」作為答辯依據。

(三)智慧財產法院判決見解：

1. 判斷是否為「長期存在的問題」，必須同時符合下列三個要件：①該問題為申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者公認為長期存在的問題，②該問題於申請專利之發明申請前始終未被解決，③申請專利之發明能成功解決該問題。原告稱記憶體儲存裝置長久以來被忽略且長期存在而無法解決之問題，即系爭專利「先前技術」所記載之「目前記憶體裝置上的電阻均含有銀之成份，當其與空氣中的硫分子接觸到時，則原有含銀之傳導層將會起化學作用而產生硫化銀，…」，然證據3的排阻之無鉛抗硫化構造，已經在系爭專利申請前提供解決方案，且將記憶體使用抗硫化電阻及保護膜達到抗硫化、防潮及增加壽命之效果，對系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，係於發明申請時可預期，是其主張系爭專利具有「無法預期之功效」、「發明解決長期存在的問題」云云，並不足採。
2. 判斷發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必須其成功是由該發

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。依原告所提甲證 4、甲證 5 記憶體銷售額（見本院卷第 219 至 227 頁），細譯其內容，各記憶體在導入抗硫化（型號標示 Anti-Sulfuration 者）之後，並非所有記憶體的出貨數量都全部上升，有的型號出貨數量反而下降（如 DDR3 SODIMM 00000-00 000x8 4GB HYN 1.35V （AQD）G），又有的型號在導入抗硫化後雖然出貨數量上升，但各型號抗硫化記憶體於 2018 年 11 月至 2019 年 10 月間之平均單價皆較 2017 年 11 月至 2018 年 10 月間非抗硫化記憶體之平均單價為低，則出貨數量上升之型號究竟是因為單價降低所致，還是因為引進抗硫化所致，無法得知，此外，原告亦未提出其他證據佐證實施系爭專利之商品銷售量高於同性質之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品，則依原告所舉證據，實無法證明系爭專利是因其發明之技術特徵而非技術以外之銷售策略導致商業上成功，自無法為有利原告之認定。

3. 本件無法認定系爭專利具有上開肯定進步性之輔助性判斷因素存在，是原告據此主張系爭專利具進步性，亦無理由。

(四)分析檢討：

1. 關於「解決長期存在的問題」之判斷，法院依據審查基準的三個要件為判斷依據，並且參照證據 3 之排阻無鉛抗硫化構造，認定在系爭專利申請前提供解決方案，且將記憶體使用抗硫化電阻及保護膜達到抗硫化、防潮及增加壽命之效果，對系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者而言，係於發明申請時可預期，故原告主張「發明解決長期存在的問題」應不符第二個要件。
2. 關於「具商業上成功」之肯定進步性因素判斷，法院判決依據審查基準的規定判斷，並參照原告所提供之證據(記憶體銷售額)，比較導入抗硫化記憶體前後的出貨數量，發現並非全部出貨數量皆上升，且部分記憶體導入抗硫化記憶體後雖在某期間出貨量上升，可能是由於該期間記憶體之平均單價較低，無法得知出貨數量上升係導入抗硫化記憶體或是平均單價較低何者所致，原告也無法提出其他證據佐證實施系爭專利之商品銷售量高然同性質之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品，來論無法證實系爭專利是因抗硫化技術導致商業上成功。

三、結論與建議

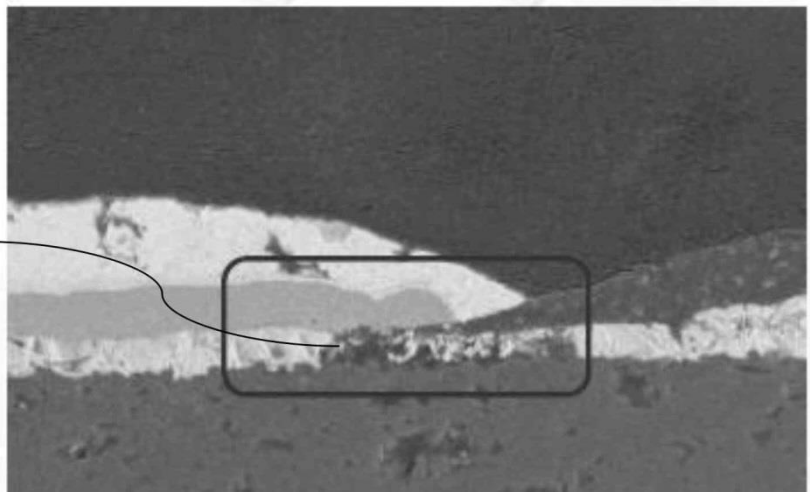
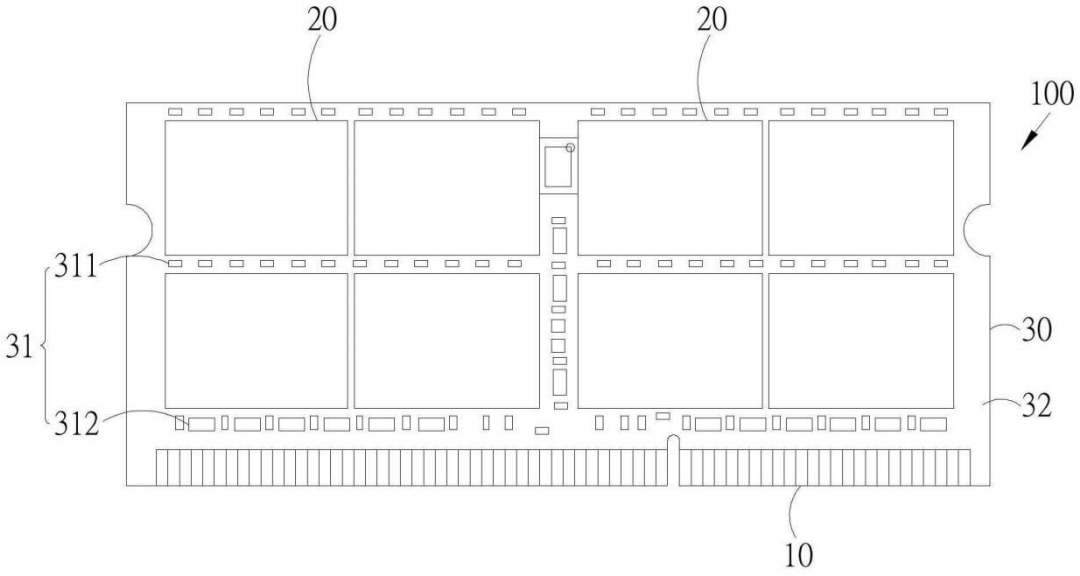
(一)本件因在舉發審查階段認為系爭專利已不具進步性，尚無需再針對進步性

輔助性判斷因素進行判斷之必要，故未於原處分書中有所論述，以致於訴願與行政訴訟階段專利權人皆以原處分有理由不備作為訴願及行政訴訟之理由之一。縱有最高行政法院之判例在先，惟原處分之理由仍應針對專利權人之主張予以回應論駁，使審定理由更加周全詳實。

(二)法院在本件判斷是否為「解決長期存在的問題」、及「具商業上成功」之論述步驟及方式，以舉發證據是否已提供長期存在的問題之解決方案，及系爭產品出貨量上升與銷售單價間的關係，來作為否定原告所主張進步性輔助性判斷因素的判斷及論駁方式，提供智慧局未來審查進步性之輔助性判斷因素時之參考。

附圖 1　系爭專利主要圖式

第 1 圖



第 2 圖