

1111002 有關第 100123749N01 號「防震型熱水器掛架結構」發明專利舉發事件(110 年度行專訴字第 30 號) (判決日：110.12.27)

爭議標的：進步性(申請專利範圍之解釋)

相關法條：專利法(106.5.1 施行)第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決摘要】

證據 1 及證據 2 雖皆屬掛架結構相同技術領域，然證據 2 並未提供上開系爭專利請求項 1 與證據 1 技術特徵差異之任何教示或建議，且證據 1 及證據 2 構件間配置關係不同，各構件之功能、作用亦有相當差異，該所屬技術領域中具有通常知識者並未有合理動機而可組合證據 1 及證據 2 之技術內容。

系爭專利請求項 1 界定此防墜固定片構件嵌入該掛板與該固定座之間等相關技術特徵，參酌系爭專利說明書【0008】段落之記載(原申請卷第 8 頁反面)，該「防墜固定片」具有「補足固定座及掛板之間隙」並「減少熱水器的機體晃動的空間」之效果，而可「確保熱水器承載結構安全」及「預防墜落之目的」。相較之下，證據 2 圖式第 3 圖顯示該擋桿 3 僅穿過掛合件 1 而未鎖固附掛件 2，並無填補掛合件 1 與附掛件 2 之間隙，僅得防止附掛件 2 橫向脫落，然並無法避免熱水器機體晃動，未具有系爭專利請求項 1「防墜固定片」整體效果。因此，系爭專利請求項 1 非屬證據 1 及證據 2 之組合所能輕易完成，仍不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

一、案情簡介

案件歷程：原告(被舉發人)台灣櫻花股份有限公司於民國 108 年 1 月 25 日以「防震型熱水器掛架結構」向智慧局申請新型專利，其申請專利請求項計有 8 項，經智慧局編為第 108201183 號審查，並於 108 年 5 月 23 日新型核准處分，發給新型第 M580668 號專利證書。其後參加人(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，對之提起舉發。案經智慧局審查，認系爭專利請求項 1~3、5~6 違反專利法第 22 條第 2 項，以 109 年 12 月 14 日(109)智專三(一)02060 字第 10921217320 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 3、5 至 6 舉發成立，應予撤銷」處分。請求項 4、7 至 8 舉發不成立。原告不服舉發成立之部分，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產及商業法院以 110 年度行專訴字第 30 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷，囑智慧局另為適法之處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 1 及證據 2 之組合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：一種防震型熱水器掛架結構，用以將熱水器鎖固於天花板上，該防震型熱水器掛架結構包括：一預植構件，該預植構件設置於該天花板內；至少一掛板，該掛板固定於該熱水器的一機體上；一固定座，該固定座固定於該預植構件，該固定座包含一頂固定板、一連接板及至少一底支撐板，該底支撐板位於該頂固定板的下方，該連接板連接於該頂固定板及該底支撐板之間，該底支撐板的前端向上彎折形成一凸緣，該掛板吊掛於該固定座的底支撐板上，該固定座的凸緣用以擋止定位該掛板；以及至少一防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間。(見附圖 1)

(三)舉發所提證據：

- 1.證據 1： 105 年 3 月 11 日公告之我國第 518759 號「預埋式吊掛結構」專利案。(附圖 2)
- 2.證據 2： 102 年 5 月 10 日公告之我國第 M465552 號「電能熱水器的活動掛架裝置」專利案。(附圖 3)

(四)智慧局見解：

- 1.證據 1 為預埋式吊掛結構、證據 2 則為電能熱水器之吊掛裝置，二者均為熱水器之吊掛領域，其技術領域具關連性；另證據 1 之欲解決之問題在吊掛大型物件，造成使用者難以將物件以螺固方式進行固定；而證據 2【0008】段落亦記載「…安裝施工者必須一邊扶持住笨重的電能熱水器、一邊還必須從電能熱水器與壁面之間的狹窄的側縫中，目視掛孔與掛勾兩者之間掛合的情形，故造成安裝作業上的麻煩與困難。」，則二者所欲解決之問題均在熱水器裝配於牆面之施工不易問題；其所欲解決問題具共通性同時技術領域具關連性；故證據 1 與證據 2 具有組合動機。
- 2.系爭專利請求項 1 與證據 1 之差異僅在於證據 1 未揭示請求項 1 之「…防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」之技術特徵已如原處分(五)1(2)~(4)段落之內容所述；又證據 2 說明書第【0015】段落記載「…在附掛件 2 滑抵於掛合件 1 的封閉端 11 處後，再以擋桿 3 穿固於掛合件 1 上，即可透過擋桿 3 擋止於附掛件 2 另一端，就可以防止附掛件 2 滑出於掛合件 1 外，故讓電能熱水器 4 受到安全的定位。」如第 1、3 及 4 圖可見擋桿 3 穿固掛合件 1 擋止於附掛件 2 另一端，且附掛件 2 之端面抵住掛合件 1 的封閉端，使得掛合件 1 與附掛件 2 固定接合之功能相同於系爭專利請求項 1 之防墜固定片嵌入而定位掛板及固定座；此相較於系爭專利請求項 1 之「防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」，二者技術手段均使用單一固定元件(防墜固定片或擋桿)

來固定連接兩接合件(掛板與固定座或附掛件與掛合件)，且未見功效增進之處，雖答辯理由稱證據 2 之掛合件不同於請求項 1 之固定座，惟請求項 1 並未限縮防墜固定片之結構及其結合定位掛板及固定座之技術特徵，則請求項 1 之「防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」等文字僅能以最寬廣合理的範圍解讀，而證據 2 之擋桿 3 穿固於掛合件 1 上亦為嵌入型態，則系爭專利僅界定請求項 1「防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間之文義，」以最寬廣合理的範圍解釋可對應證據 2 之「擋桿 3 穿固於掛合件 1 上，且擋止附掛件 2」；故所屬技術領域具通常知識者參考證據 1 及 2 之簡單變化及結合確實可輕易完成系爭專利請求項 1 之所有技術特徵，足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(五)法院判決見解：

- 1.按新型專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，核准時專利法第 120 條準用第 58 條第 4 項定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該創作之目的、作用及效果。因此，首應閱讀說明書及圖式記載內容，以瞭解該創作之目的、作用及效果，而非全然捨棄說明書及圖式明確記載內容。又請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識。準此，「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」不僅僅是「最寬泛」，尚包含「合理且與說明書一致之解釋」。至於禁止讀入原則，並非是無須審酌說明書及圖式而僅憑申請專利範圍文字用語予以解釋，而是在該法條規範下，確認該解釋是否不當，藉由擴張及限縮兩方向，以達客觀、合理解釋之目的。是依上開「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」之解釋原則，系爭專利請求項 1 限定該防墜固定片「嵌入該掛板與該固定座之間」，其包含有嵌入兩構件之間的配置關係，且系爭專利說明書尚載明「補足固定座及掛板之間間隙」、「減少熱水器的機體晃動的空間」等目的、作用及效果，則當以此合理解釋其專利權範圍。而系爭專利請求項 1 之記載既有配置及連接關係，且說明書已明確敘明其目的、作用及效果，自仍有考量其創作目的之必要，被告及參加人將證據 2

中「擋桿 3 穿固於掛合件 1 並擋止於附掛件 2 一端」之敘述，解釋為「嵌入」型態之一種，顯已逸脫系爭專利之創作目的而與說明書不一致，顯非合理，尚難採信。

2. 判斷系爭專利是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以系爭專利之新型的整體，亦即以每一請求項中新型的整體為對象，而非以請求項之各元件之技術特徵為個別比對。系爭專利請求項 1 既界定有「至少一防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」技術內容，則於判斷時，當應考量防墜固定片與掛板及固定座之配置關係，而非以單一構件進行簡單比對。又證據 2 圖式第 3 圖，顯示檔桿 3 僅抵靠於附掛件 2 邊緣，既非嵌入於兩構件之間，且僅具有防止掛合件 1「橫向」滑脫之作用，與系爭專利防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間，以補足間隙及減少機體晃動，兩者作用及功能明顯不同。因此，證據 1 及證據 2 構件在配置方式、作用及功能明顯不同下，兩者並不相容，未有組合動機。

(六)分析檢討：

1. 舉發事件如涉有請求項用語之解釋，其標準應採「最廣泛、合理且與說明書一致之解釋」，原處分與法院所持見解相同，原處分依審查基準 2-1-33 頁「請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理且與說明書一致之解釋。對於請求項中之用語，若說明書中另有明確揭露之定義或說明時，應考量該定義或說明；對於請求項中之記載有疑義而需要解釋時，則應一併考量說明書、圖式及申請時之通常知識」，即對請求項中之用語所為之解釋採「最寬廣合理之解釋」方式。
2. 至於「最寬廣合理之解釋」方式之步驟，依 107 年行專訴字第 67 號行政判決見解，應依申請專利範圍為準，並得參酌說明書內容解釋申請專利範圍中之用語，倘說明書並無明確之定義，則應依通常習慣總括之意義予以解釋，倘任意增加申請專利範圍所未記載之限制條件，自違反「禁止讀入」原則；另 109 年行專訴字第 7 號行政判決見解係依禁止讀入原則，而完全未參考發明之整體，也禁止將說明書記載內容而未被申請專利範圍記載之內容用於解釋申請專利範圍，而以字面上最寬廣的範圍解釋申請專利範圍。
3. 原處分在解釋申請專利範圍時並未參考發明之整體，也禁止將說明書有記載但未被申請專利範圍記載之內容使用於解釋申請專利範圍，而係以

字面上最寬廣的範圍解釋申請專利範圍，此係依循 109 年行專訴字第 7 號行政判決之意旨。

4. 法院判決以證據 2 之內容對比系爭專利請求項之內容認定二者不相容，而據以認定證據 1 與證據 2 未有組合動機。似乎與審查基準 3.4.1.1 有動機能結合複數引證之「…判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而非考量引證之技術內容與申請專利之發明的技術內容之關連性或共通性…」之規定相左。
5. 又本件判決之爭點整理並未列出有關請求項用語之解釋部分，故未明確認定系爭專利請求項那一個用語之解釋為何？觀之判決記載「系爭專利請求項 1 限定該防墜固定片「嵌入該掛板與該固定座之間」，其包含有嵌入兩構件之間的配置關係，且系爭專利說明書尚載明「補足固定座及掛板之間隙」、「減少熱水器的機體晃動的空間」等目的、作用及效果，則當以此合理解釋其專利權範圍；因此該判決已實際將請求項 1「…防墜固定片，該防墜固定片嵌入該掛板與該固定座之間」之嵌入用語直接採用說明書中明確揭露之內容，並參考系爭專利說明書[0008]「補足固定座及掛板之間隙」認定其目的、作用及效果；故該判決似採用民事判決之「客觀合理解釋」方式；依審查基準 2-1-33 頁及多數判決見解舉發事件對請求項中之用語所為之解釋採「最寬廣合理之解釋」方式，惟民事訴訟時法院採「客觀合理解釋」方式，當有雙軌制爭執有效性時，於法院訴訟時即生解釋之方式爭執。

三、結論與建議

- (一) 被舉發人往往以說明書與圖式內容讀入系爭專利請求項作為限定條件，爭執舉發證據與系爭專利請求項之技術特徵有別，觀諸前揭法院判決關於申請專利範圍之解釋，確有個案情況之差異而有不同判決結果；因此被舉發人倘已爭執請求項之解釋，建議同仁在程序庭時先請法官針對請求項有爭議之詞語進行申請專利範圍之解釋，使得同仁可了解法官之想法以便後續言詞辯論庭之答辯策略。
- (二) 被舉發人倘未適時申請更正，依審查基準規定並無法於智慧局做成請求項舉發成立下申請更正，僅能以爭執請求項之解釋因應，惟請求項之解釋僅有抽象原則且屬法院之職權；至於更正之判斷有專利法及審查基準之規定，採用專利更正手段以明確申請專利範圍之真正權利範圍，並經智慧局公告，使專利更正後之權利範圍，對外產生法律效果；對於公眾而言，能經由專利專責機關刊載之專利公報，確認專利範圍(對世範圍)，從而進行技術研

發或從事商業活動，是最直接且最可信賴的方式。

附圖 1 系爭專利主要圖式

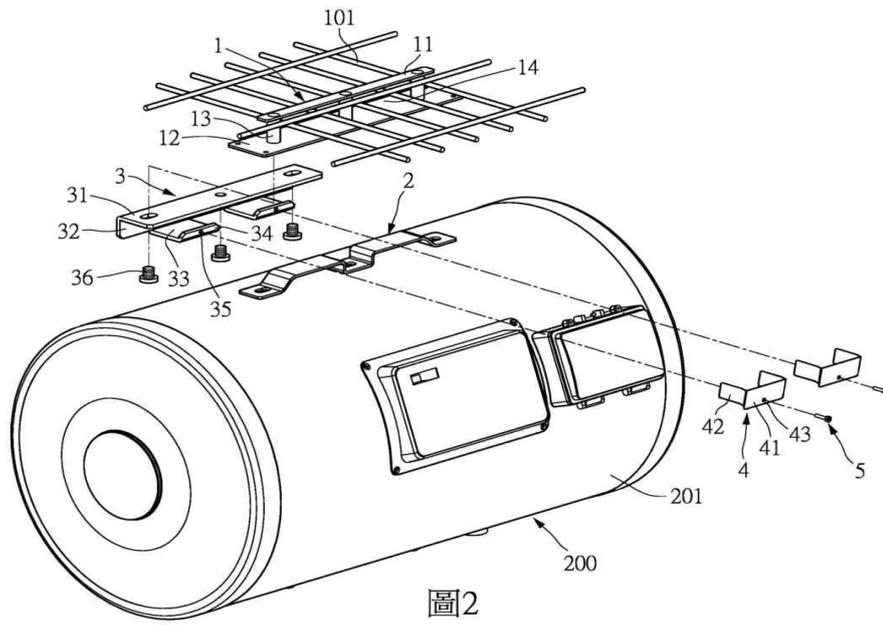
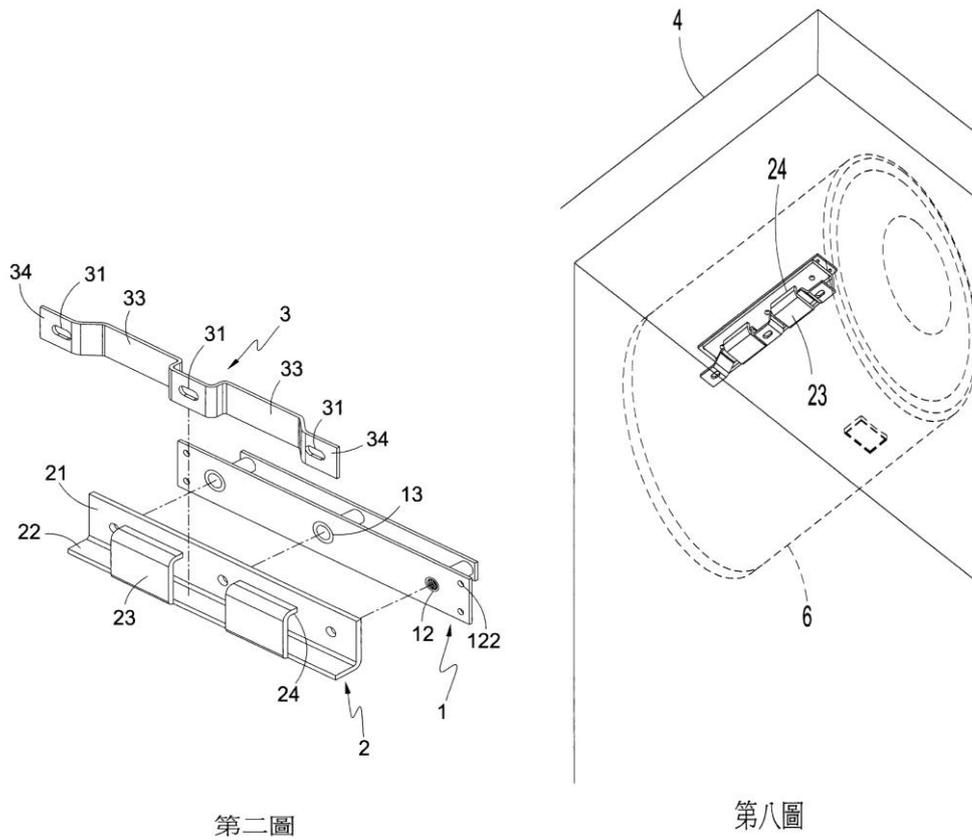


圖2

附圖 2 證據 1 主要圖式



第二圖

第八圖

附圖 3 證據 2 主要圖式

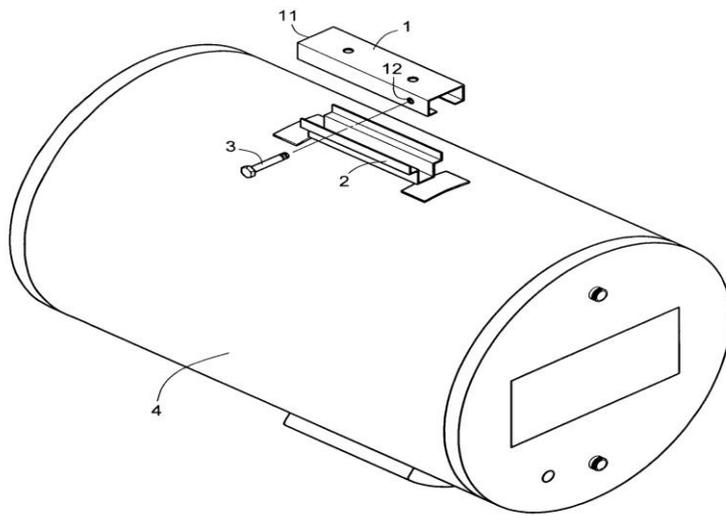


圖 1

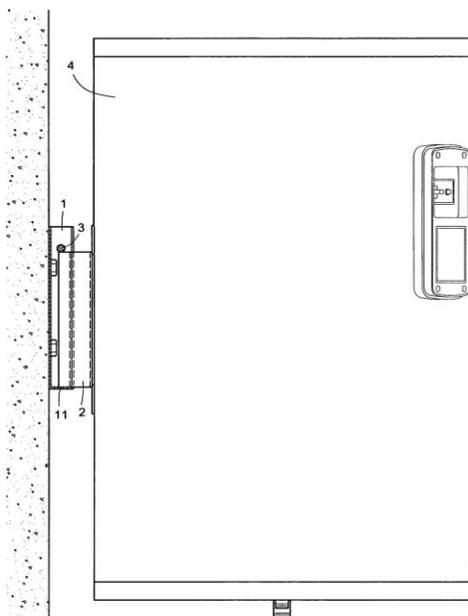


圖 4

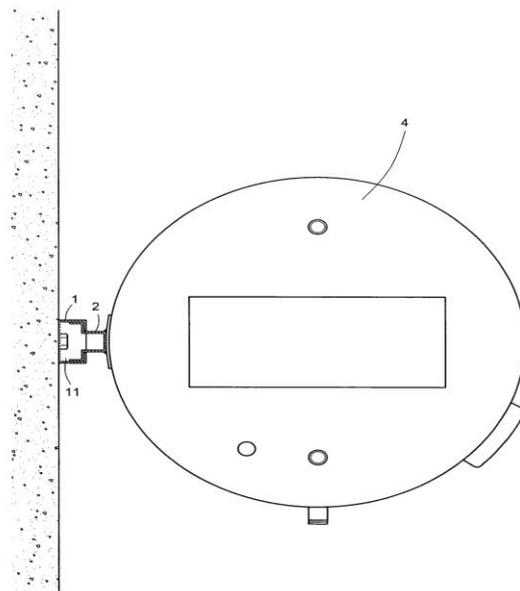


圖 5