

專利行政爭訟案例研討彙編

(102—103 年度)

經濟部智慧財產局

中華民國 103 年 12 月

序 言

本書係收集102年8月至103年6月間智慧財產法院及經濟部訴願審議委員會所為之專利行政判決及訴願決定中，揀選了11件判決及16件決定作成案例彙編。彙編中每一件案例均經本局專利各組共同開會研討，撰寫分析報告，摘錄判決或決定要旨、簡述案情、分析爭點，並以客觀中立的角度作成總結，彙集成冊，對內做為本局專利審查教材，對外可供各界參考指教。

本彙編27件案例探討的議題，仍以「進步性」專利要件為主，惟較以往更為關注於進步性判斷過程中，證據組合動機之論述問題，亦即審查意見須充分論述證據間具有明顯的組合動機，得據以輕易完成系爭專利之技術特徵，始得作成系爭專利不具進步性之審定。本局於今(103)年9月26日召開之專利實務案例溝通座談會中，曾與智慧財產法院及經濟部訴願會就此議題交換意見並達成共識，咸認本局審查人員宜將論述進步性之思辯過程清楚呈現於審定書及行政爭訟答辯書中，俾免原處分因論述不足而遭上級機關以理由不備為由撤銷。有鑒於此，本局已持續加強審查人員於論理方面之教育訓練。

儘管自去(102)年1月1日起，專利舉發事件之舉發人得就部分請求項提起舉發，本局應就其舉發之各請求項分別審定，使得舉發審查作業暨後續之行政爭訟程序更加繁複，然今年本局專利原處分遭智慧財產法院撤銷之比率仍較去年下降不少，可見同仁們並未因新制上路而亂了陣腳，值得嘉許。

為減少紙張用量，對環保盡一分心力，本書自今年起不再發行紙本，改以電子檔形式登載於本局網站供各界下載參考，期望各界持續給予支持。

經濟部智慧財產局 局長



2014年12月

專利行政爭訟案例研討彙編(102—103 年度)目錄

一、新穎性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
1	102 行專訴 72	94210345 N01	小型化水龍頭之陶瓷控制閥結構改良	1

二、進步性/創作性

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
2	102 行專訴 66	96125646	微型混合器	11
3	102 行專訴 88	92129649	議價購物方法	21
4	經訴 10206105820	98209881 N01	奈米銀地墊及地板之結構改良	27
5	經訴 10206106320	95201275 N01	記憶體散熱夾及組裝治具	35
6	經訴 10306101490	95137320 N02	用於彎管機的防凹料的切斷裝置	43
7	經訴 10306102560	94113851 N01	鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法	51
8	經訴 10306102760	100214089 N01	出水閥結構改良	59
9	經訴 10306103130	100211010 N01	旋動機構之改良結構	65
10	經訴 10306103150	96113601 N01	晶圓密封供氣設備之氣體檢測裝置	73
11	經訴 10306106300	98105034	發光體之散熱模組	83

12	經訴 10206103820	100301269 N01	肥皂盤	89
----	----------------	---------------	-----	----

三、明確要件

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
13	經訴 10306102880	95140850 N01	紊流散熱器及具該散熱器之散熱總成	95

四、申請專利範圍之解釋

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
14	102 行專訴 63	98224623 N01	毛邊切除器	101

五、修正超出

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
15	經訴 10206105460	96125575	機床	109

六、更正變更實質

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
16	102 行專訴 73	89109686	頻譜擴展多使用者頻道之優先化及資訊流控制	113
17	經訴 10206105450	91210995 N02	可適用於磨損螺帽之夾部結構改良	117

七、證據組合動機/證據採酌

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
18	102 行專訴 108	100213421 N01	水閥之改良結構	125
19	經訴 10206109040	99207568 N02	診間看診報到系統	129
20	經訴 10306102770	100305008 N01	水壺	135

八、新證據

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
21	102 行專訴 86	85114230 N01	殖具有彈簧接點之較大基材之接點載體(瓷塊)	141
22	102 行專訴 107	95129804 N01	無線射頻詢答器	147
23	103 行專訴 6	100204736 N01	牙刷杯架	153

九、程序瑕疵

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
24	102 行專訴 74	96107571 N01	批次檢測待測元件之機台及該測試方法	167
25	經訴 10206103320	91110056 N01	有機電激發光元件	171

十、其他

序號	判決/決定字號	專利案號	專利名稱	頁次
26	102 行專訴 87	89118869 P01	半導體晶片封裝基板	177
27	經訴 10206105300	92136160	觸發事件處理	189

爭點索引

爭點	判決/決定字號	頁次
新穎性	102 行專訴 72	1
	103 行專訴 6	153
	經訴 10206109040	129
	經訴 10306102770	135
進步性/創作性	102 行專訴 63	101
	102 行專訴 66	11
	102 行專訴 72	1
	102 行專訴 74	167
	102 行專訴 86	141
	102 行專訴 87	177
	102 行專訴 88	21
	102 行專訴 107	147
	102 行專訴 108	125
	103 行專訴 6	153
	經訴 10206103820	89
	經訴 10206105450	117
	經訴 10206105820	27
	經訴 10206106320	35
	經訴 10306101490	43
	經訴 10306102560	51
	經訴 10306102760	59
	經訴 10306102880	95
	經訴 10306103130	65
	經訴 10306103150	73
	經訴 10306106300	83
可據以實施/明確要件	102 行專訴 86	141
	經訴 10306102880	95
申請專利範圍之解釋	102 行專訴 63	101
修正超出	經訴 10206105300	189
	經訴 10206105460	109

爭點	判決/決定字號	頁次
更正變更實質	102 行專訴 73	113
	經訴 10206105450	117
證據採酌/網路證據	經訴 10206109040	129
	經訴 10306102770	135
證據組合動機	102 行專訴 107	147
	102 行專訴 108	125
	經訴 10206106320	35
	經訴 10306101490	43
新證據	102 行專訴 63	101
	102 行專訴 86	141
	102 行專訴 87	177
	102 行專訴 107	147
	103 行專訴 6	153
程序瑕疵/理由不備	102 行專訴 74	167
	經訴 10206103320	171
	經訴 10206105300	189
法律適用	102 行專訴 87	177



【專利案號】 94210345 N01

【專利名稱】 小型化水龍頭之陶瓷控制閥結構改良

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法(93 年法)第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 新穎性、進步性

【判決字號】 102 行專訴 72

【判決日期】 102.10.9

【判決要旨】

經整體技術特徵比對，證據 2 可證明系爭專利不具進步性。被告以系爭專利不具新穎性、進步性，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，雖就系爭專利是否不具新穎性部分與智慧財產法院認定不同，然對於系爭專利不具進步性部分，與智慧財產法院之認定相同，系爭專利應予撤銷之結論並無二致，於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

一、案情簡介

原告前於民國 94 年 6 月 20 日以「小型化水龍頭之陶瓷控制閥結構改良」向本局申請新型專利，經本局形式審查核准專利權。嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定提起舉發。案經本局審查，認系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，於 101 年 11 月 20 日以（101）智專三（三）05051 字第 10121279520 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，原告不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，遂向智慧財產法院提起本件行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將原告之訴駁回。

二、主要判決理由及證據

原處分據以審定舉發成立之證據共 1 件，即證據 2，為 90 年 9 月 21 日公告之第 89213837 號「精密陶瓷控制閥結構改良（一）」專利案。

智財法院維持本局原處分，作成以下判決結果：

2 專利行政爭訟案例研討彙編(102-103 年度)

證據 2 不足以證明系爭專利不具新穎性，但證據 2 可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

證據 2 是否足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性？

系爭專利申請專利範圍第 1 項係一種小型化水龍頭之陶瓷控制閥結構改良，尤指一種縮減水龍頭管徑而必需使用外徑介於 28mm~23mm 之間的小規格陶瓷控制閥所作之改良，該所述小規格陶瓷控制閥係包括：一殼體，內部為一中空槽室，其頂端具一穿設口，中空槽室後側部設有一旋閥擺動承靠部；一底座，組設於殼體底端，其設有二入水口及一出水口；一定閥座，定向組設於底座上方，該定閥座對應底座之入水口及出水口開設有上下貫通之二進水孔及一出水導孔；一旋閥塊，其底端係滑靠於定閥座頂端面上，又旋閥塊對應定閥座之出水導孔設有一控流槽，該控流槽得隨著旋閥塊之旋滑移位而橫跨至二進水孔；一帶動塊，定向組設於旋閥塊上，得藉該帶動塊旋轉而同步帶動旋閥塊，帶動塊頂端設有一撥控槽，帶動塊後側部則設有一定位部，該定位部可與殼體中空槽室之旋閥擺動承靠部相樞靠配合，以提供該帶動塊、旋閥塊作擺動位移時之旋支點；一承接座，組設於殼體之穿設口中，其中央具一貫穿組設口；一制動桿，穿置於承接座之組設口，該制動桿頂端凸伸出殼體之穿設口，制動桿中段藉一栓桿樞架於承接座，構成該制動桿得以該栓桿為旋支點作旋擺運動，制動桿底端具一撥動部可樞插配合於帶動塊頂端一撥控槽中，使帶動塊可被制動桿帶動而位移；且其中，當該制動桿為關閉水流之旋擺角度時，係構成其栓桿與底端撥動部呈一垂直線對應狀態，此時該制動桿之轉動得構成其撥動部於撥控槽中空轉而不會傳動下方帶動塊；反之，當制動桿為開啟水流之旋擺角度時，係構成其栓桿與底端撥動部呈一傾斜線對應狀態時，此時制動桿之轉動得撥動下方帶動塊作旋擺運動者。

- (一)原處分認：證據 2 雖未直接記載系爭專利所界定「…當該制動桿為關閉水流之旋擺角度時，係構成其栓桿與底端撥動部呈一垂直線對應狀態，此時該制動桿之轉動得構成其撥動部於撥控槽中空轉而不會傳動下方帶動塊；反之，當制動桿為開啟水流之旋擺角度時，係構成其栓桿與底端撥動部呈一傾斜線對應狀態時，此時制動桿之轉動得撥動下方帶動塊作旋擺運動者。」之技術效果特徵，惟對於所屬技術領域中具有通常知識者基於證據 2 所明確記載的技術內容，即能直接且無歧異得知證據 2 實質內容整體隱含系爭專利之相對應的效果，因此，證據 2 之結構足以證明系爭專利請求項第 1

項不具新穎性。

- (二)原告主張：系爭專利栓桿底端與撥動部呈垂直線對應狀態，栓桿轉動時，其撥動部於撥控槽中呈空轉不會傳動帶動塊。而證據 2 控制桿底端架掣凸部與控制桿軸線不在同一條垂直線上，具有一偏移角度(L)，故架掣凸部無法於控制塊的撥讓槽中空轉，而是呈卡住狀態，故證據 2 未揭露系爭專利上開技術特徵，無法證明系爭專利不具新穎性。
- (三)判決理由認：證據 2 第 6 圖之栓桿與架掣凸部並非呈一垂直線對應狀態，此乃證據 2 控制桿撥讓槽，即供架掣凸部對應，非位於栓桿正下方，是以當控制桿係呈直立狀態，栓桿與架掣凸部非呈一垂直線對應狀態。換言之，系爭專利之栓桿與供撥動部樞插之撥動槽相對位置設置，與證據 2 栓桿與供架掣凸部樞插之撥讓槽位置設置係有差異，故證據 2 未揭露系爭專利上開技術特徵，無法證明系爭專利不具新穎性。
- (四)分析檢討：證據 2 關閉水流利用控制桿擺動，而使其架掣凸部(53)空轉於控制板(40)之撥讓槽(42)內，與系爭專利關閉水流以制動桿擺動，使其撥動部空轉於帶動塊之撥控槽內之技術手段相同，但證據 2 之說明書及圖式均未揭露系爭專利之「栓桿與底端撥動部呈一垂直線」技術特徵。系爭專利於關閉水時，栓桿底端與撥動部呈垂直線對應狀態，因此栓桿轉動時，其撥動部於撥控槽中呈空轉不會傳動帶動塊。而證據 2 於關閉水時，控制桿底端架掣凸部與控制桿軸線不在同一條垂直線上，具有一偏移角度，故架掣凸部無法於控制塊的撥讓槽中空轉，而是呈卡住狀態，證據 2 與系爭專利之技術特徵仍有不同，證據 2 無法證明系爭專利不具新穎性。

四、總 結

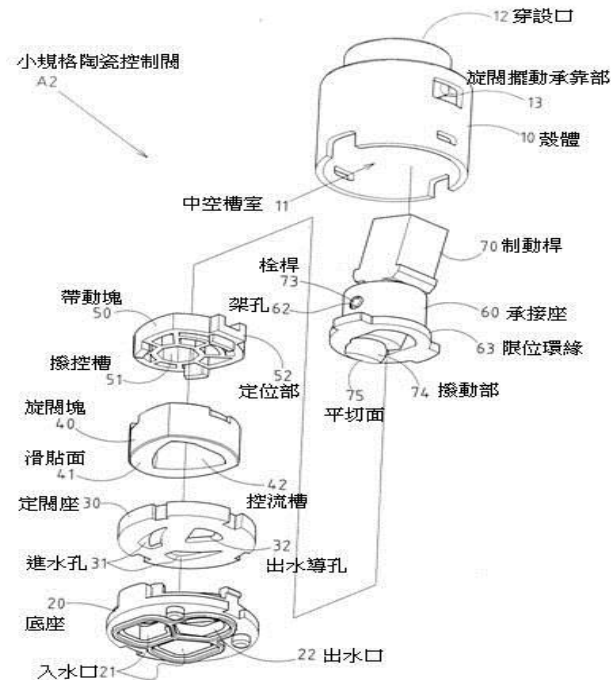
- (一)圖式可直接且無歧異得知之技術特徵，始得為揭露內容
依專利審查基準第 2-3-6 頁，實質上隱含的內容，指該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證文件公開時的通常知識，能直接且無歧異得知的內容。引證文件中包括圖式者，圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件有揭露之內容，而由圖式推測的內容，不宜直接引用。因此，以圖式作為證據，應限於從圖式可直接且無歧異得知之技術特徵，始得作為先前技術之內容。
- (二)新穎性之判斷標準
新穎性審查，係以申請專利之發明為對象，就該發明之技術特徵與引證文件中所揭露之先前技術逐一比對，不涉及價值判斷，而與進步性審查是否可輕易完成之判斷不同。因此，專利審查基準第 2-3-8 頁規定，若申請專

4 專利行政爭訟案例研討彙編(102-103 年度)

利之發明與先前技術並非完全相同，或差異並非僅在於文字之記載形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，或差異並非僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念，則應認定具新穎性。

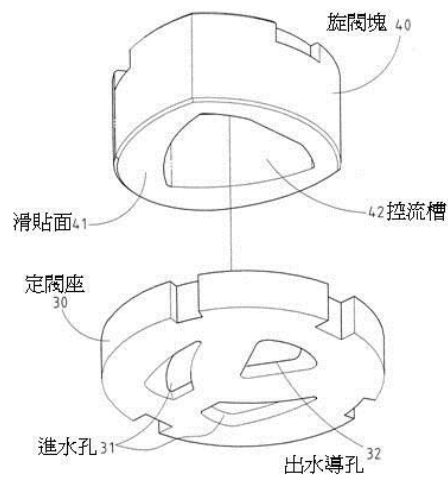
附圖 1：

1. 系爭專利第 5 圖為分解立體圖



第 5 圖

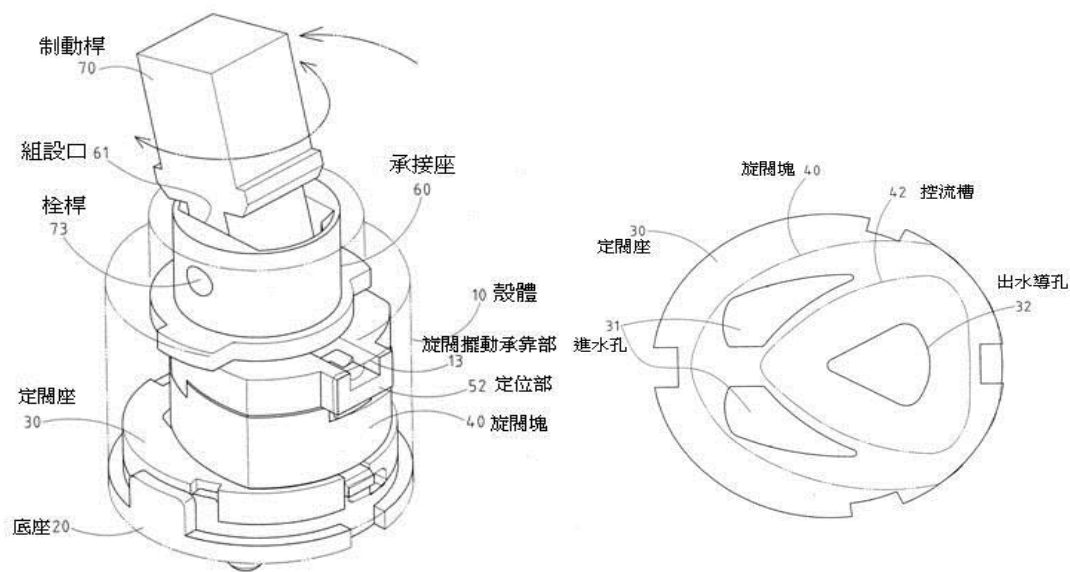
2. 系爭專利第 6 圖為定閥座與旋閥塊構件放大示意



第 6 圖

6 專利行政爭訟案例研討彙編(102-103 年度)

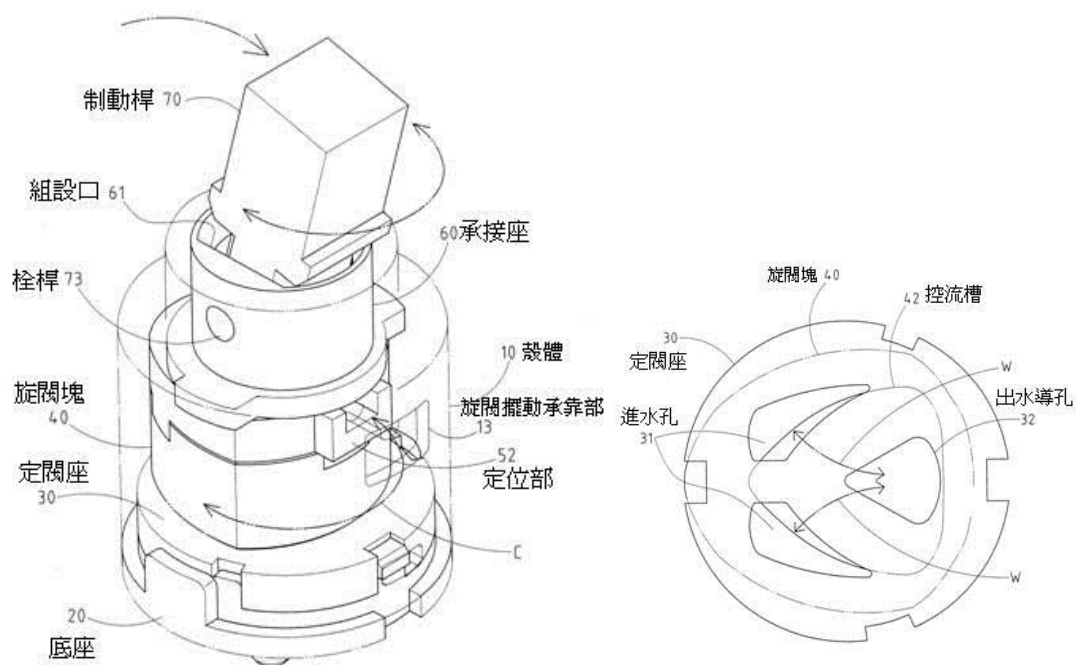
3. 系爭專利第 8 圖為內部構件圖、第 9 圖為對應第 8 圖之平面仰視圖



第8圖

第9圖

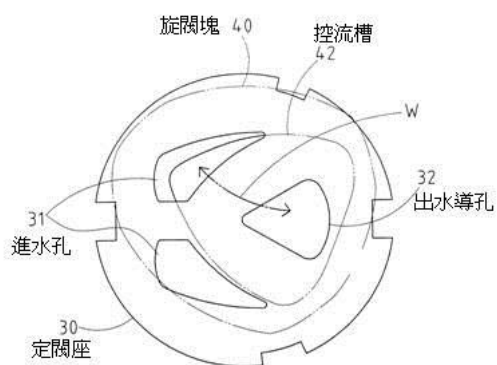
4. 系爭專利第 11 圖為水流開啟狀態內部構件圖、第 12 圖為供應冷熱水之狀態



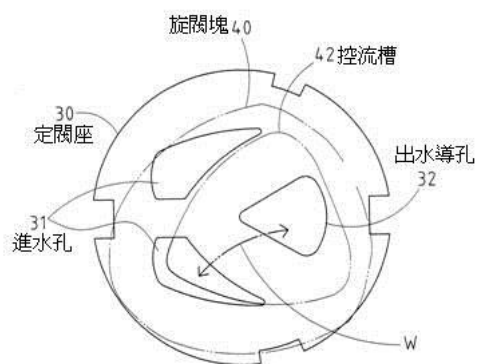
第11圖

第12圖

5. 系爭專利第 13 圖為僅供應冷水之狀態、第 14 圖僅供應熱水之狀態



第13圖

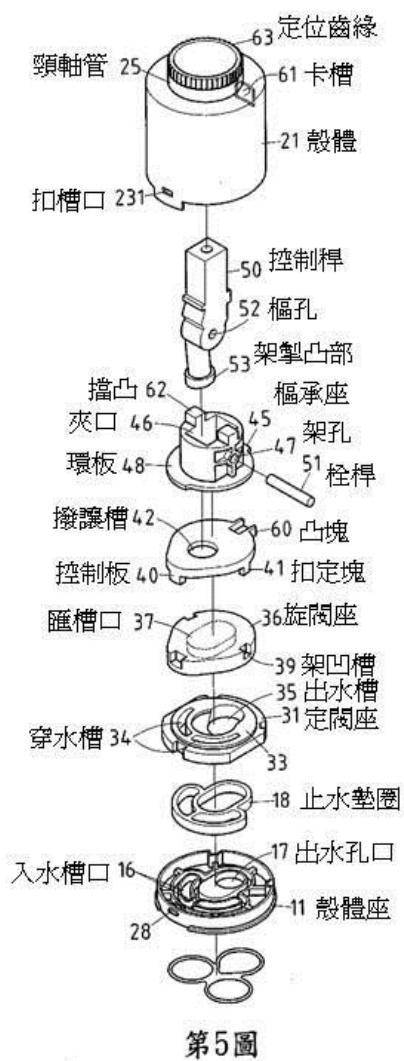


第14圖

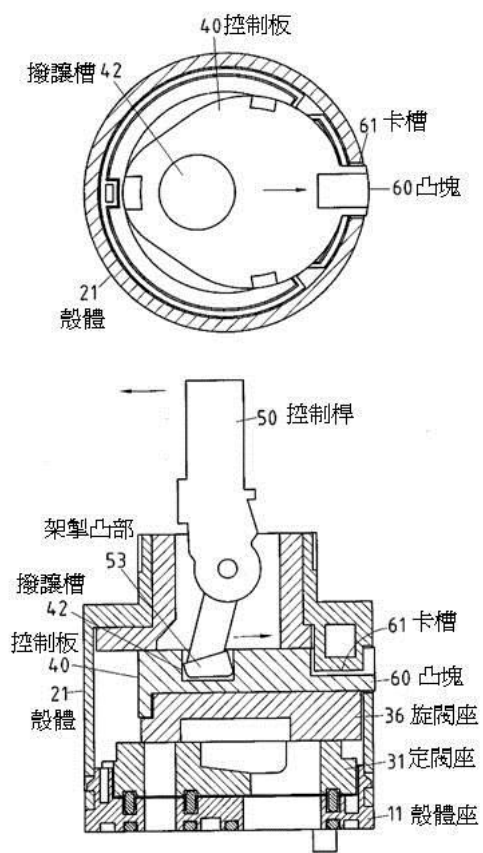
8 專利行政爭訟案例研討彙編(102-103 年度)

附圖 2:

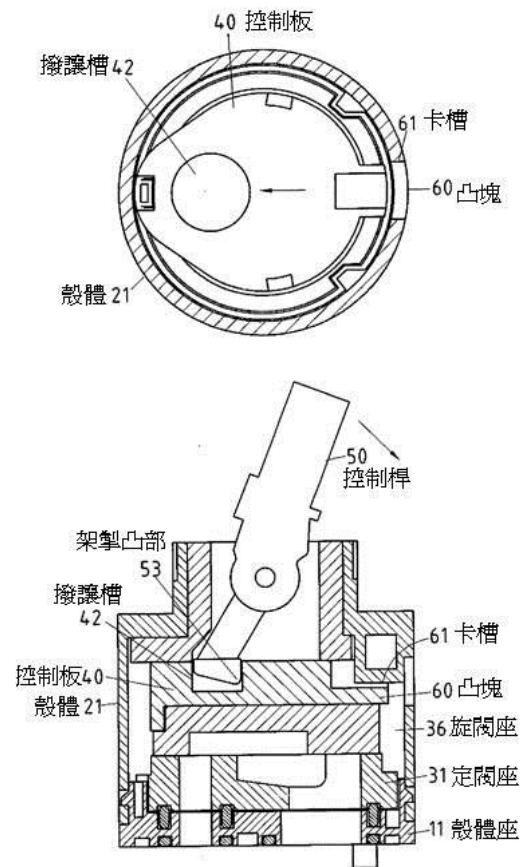
1. 證據 2 第 2 圖為分解立體圖



2. 證據 2 第 6 圖為結構剖面圖一、第 7 圖為結構剖面圖二



第6圖



第7圖

10 專利行政爭訟案例研討彙編(102-103 年度)



【專利案號】096125646

【專利名稱】微型混合器

【審定結果】應不予專利

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

【判決結果】原處分撤銷

【判決重點】進步性

【判決字號】102 行專訴 66

【判決日期】102.9.25

【判決要旨】

依系爭案說明書第 11 至 13 頁，系爭案第二實施例於雷諾數為 10 時混合效果已大大提升，於雷諾數升至 20 時流體達到良好的混合效果，即系爭案申請專利範圍第 3 項所界定菱形流道之數目係為三個時所導致之功效，對照引證 1 並無關於雷諾數與混合效果之記載，對照引證 2 說明書僅有「較低的雷諾數下就有較佳的混合效果」之記載，是引證 1、2 並未揭露其組合後會產生於雷諾數為 10、20 之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭案申請專利範圍第 3 項並非能輕易完成，故引證 1、引證 2 之組合不可證明系爭案申請專利範圍第 3 項不具進步性。

一、案情簡介

原告於 96 年 7 月 13 日向本局申請「微型混合器」發明專利案(下稱系爭案)，經本局審查，不予專利，原告遂申請再審查，經本局於 101 年 10 月 3 日以 (101)智專三(三)05073 字第 10121054370 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回。原告猶未甘服，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷，並命本局應依本判決之法律見解，另為適法之處分。

二、主要撤銷理由及證據

(一)引證資料：

12 專利行政爭訟案例研討彙編(102-103 年度)

引證 1 為 90 年 11 月 21 日公告之中華民國第 89210648 號「多液混和灌注槍之混合結構」新型專利案，係一種混合效果更佳的多液混合灌注槍之主動式混合結構(見附圖 2)；

引證 2 為 95 年 7 月 1 日公開之中華民國第 93139866 號「微型混合器」發明專利案，與系爭案同樣為被動式微型混合器，其係利用簡單的矩形檔板產生流體的渦流與噴嘴效應即可達到非常好的混合效果，而不用製作複雜的幾何形狀流道，減少額外的設計與製程步驟且降低成本(見附圖 3)。

(二)智慧財產法院判決理由：

引證 1、引證 2 之組合可證明系爭案申請專利範圍第 1、2、5 至 13 項不具進步性。(判決理由略)

引證 1、引證 2 之組合尚難證明系爭案申請專利範圍第 3、4 項不具進步性。

1. 系爭案申請專利範圍第 3 項係依附第 2 項，包含第 2 項全部技術特徵再進一步界定該等菱形流道包括一第一菱形流道、一第二菱形流道及一第三菱形流道，該等檔板包括一第一檔板及一第二檔板，該主入口及該側入口係連接至該第一菱形流道，該第一菱形流道及該第二菱形流道之間具有一第一連接部，該第一檔板係位於該第一連接部，該第二菱形流道及該第三菱形流道之間具有一第二連接部，該第二檔板係位於該第二連接部，該出口係連接至該第三菱形流道。
2. 依系爭案說明書第 11 至 13 頁所載「參考圖 2，顯示根據本發明微型混合器之第二實施例之示意圖。本實施例之微型混合器 4 包含一第一菱形流道 5、一第二菱形流道 6、一第三菱形流道 7、一主入口 41、二個側入口 42、一第一檔板 43、一第二檔板 44 及一出口 45。在本實施例中，該第一菱形流道 5 係為最上游之菱形流道，該第三菱形流道 7 係為最下游之菱形流道。該第一菱形流道 5 係利用其下角落部 55 與該第二菱形流道 6 之上角落部 62 互相連接而形成一第一連接部 46。該第二菱形流道 6 係利用其下角落部 65 與該第三菱形流道 7 之上角落部 72 互相連接而形成一第二連接部 47。該主入口 41 及該等側入口 42 係連接至最上游之菱形流道（即該第一菱形流道 5），用以分別注入複數所欲混合之流體。在本實施例中，該主入口 41 係連接至該第一菱形流道 5 之上角落部 52，該等側入口 42 係連接至該第一菱形流道 5 之右角落部 53 及左角落部 54。該出口 45 係連接至最下游之菱形流道（即該第三菱形流道 7）。在本實施例中，該出口 45 係連接至該第三菱形流道 7 之下角落部 75，用以流出混合後之流體。」系爭案申請專利範圍第 3 項之技術範圍總括第二實施例。

3. 引證 1、2 與系爭案申請專利範圍第 3 項所進一步界定者比對，引證 1 之複數個菱形凸出塊 21、迴旋空間 23、菱形凸出塊 21 之迴旋空間 23 互相連接、引證 2 之檔板，可對應系爭案之複數個菱形流道、角落部、連接部、檔板。由系爭案說明書第 14 頁所載「參考圖 4，顯示利用本發明第二實施例之微型混合器混合時之俯視照片圖，其中雷諾數為 10。參考圖 5，顯示利用本發明第二實施例之微型混合器混合時之俯視照片圖，其中雷諾數為 20。在圖 4 及圖 5 中，該主入口 41 係注入一黑色液體，該黑色液體為墨汁和水的混合，其比例約為 1：20。該等側入口 42 係注入一透明液體，該透明的液體則為水。該出口 45 係流出混合後之流體。由圖 4 可看出，當雷諾數為 10 時混合效果已大大提升。由圖 5 可看出，當雷諾數升至 20 時流體確實達到良好的混合效果。」系爭案申請專利範圍第 3 項所界定三個菱形流道於雷諾數為 10 時混合效果大大提升，於雷諾數升至 20 時流體達到良好的混合效果。
4. 對照引證 1 並無關於雷諾數與混合效果之記載，對照引證 2 說明書第 7 頁僅有「較低的雷諾數下就有較佳的混合效果」之記載，是引證 1、2 並未揭露其組合後會產生於雷諾數為 10、20 之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭案申請專利範圍第 3 項並非能輕易完成，故引證 1、引證 2 之組合不可證明系爭案申請專利範圍第 3 項不具進步性。
5. 被告雖稱系爭案申請專利範圍第 3 項只是檔板一個一個下來，引證 2 的第 1 圖和第 2 圖也是如此，引證 1 組合引證 2 亦能達成系爭案申請專利範圍第 3 項之功效，且系爭案申請專利範圍沒有雷諾數之記載等語。然而，系爭案申請專利範圍第 3 項之技術範圍總括第二實施例，其結構特徵自具相應於系爭案專利說明書第 14 頁所載功效，而系爭案既經原處分機關審查並無違反專利法第 26 條等情事，該功效自屬可採。因此，被告上開所稱，並不影響引證 1、2 並未揭露其組合後會產生於雷諾數為 10、20 之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭案申請專利範圍第 3 項並非能輕易完成之認定。
6. 系爭案申請專利範圍第 4 項係依附第 3 項，包含第 3 項全部技術特徵再進一步界定該第一檔板及該第二檔板係連接至相對應之側壁。引證 1、引證 2 之組合不可證明系爭案申請專利範圍第 3 項不具進步性已如前述，則引證 1、引證 2 之組合不可證明系爭案申請專利範圍第 4 項不具進步性，更屬灼然。

三、主要爭點及分析檢討

引證 1、2 之組合是否已揭露系爭案請求項 3 三個菱形流道、連接部及擋板，及流體經過請求項 3 之結構「會產生於雷諾數為 10、20 之混合效果」？

- (一)判決理由：系爭案申請專利範圍第 3 項係總括第二實施例，其結構特徵自具相應於系爭案專利說明書第 14 頁所載功效，而系爭案既經原處分機關審查並無違反專利法第 26 條等情事，該功效自屬可採。因此，引證 1、2 並未揭露其組合後會產生於雷諾數為 10、20 之混合效果，應認該效果為具有無法預期的功效，得佐證系爭案申請專利範圍第 3 項並非能輕易完成。
- (二)按申請專利範圍是否明確，係審究申請專利範圍之記載是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。說明書與請求項之記載不一致，可能使請求項不明確。例如依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，認定獨立項未敘明必要技術特徵，而導致請求項不明確。見審查基準第 2-1-18 頁。
- (三)系爭案審定結果為「不具進步性」，並未針對申請專利範圍是否明確表示意見，即已認定系爭案符合明確要件。依本件判決要旨，若認定申請專利範圍不符合明確要件，審查人員應負舉證責任，且應以違反專利法第 26 條第 2 項規定作成審定。審定理由指稱系爭案申請專利範圍沒有操作條件（即雷諾數 10 或 20）之記載，故不必考量該操作條件，且引證 1 組合引證 2 亦能達成系爭案申請專利範圍第 3 項之功效等語，似有未當。
- (四)系爭案請求項 3 所對應說明書之第二實施例微型混合器實驗作動照片顯示於特定雷諾數條件下可以產生良好的混合效果，雖然引證 1(菱形流道)、引證 2(水平流道)之組合可以對應系爭案請求項 3 之主要技術特徵，但未揭露「三個菱形流道」之結構於操作條件為特定雷諾數下之混合結果與功效，故應可認為請求項 3 非能輕易完成。

四、總 結

(一)專利要件之審查應先認定申請專利之發明

申請專利之發明是否具進步性，通常得依下列步驟進行判斷：步驟 1：確定申請專利之發明的範圍；……步驟 5：……判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體(見審查基準第 2-3-16 頁)。申請專利之發明本身違反專利法第 26 條之規定，係屬步驟 1 之審查內容，申請專利之發明對照引證文件違反進步性，係屬步驟 5 之審查結果，尚不宜混淆。故針對請求項 3、4，審查時應先依第 26 條之規定判斷，若認為其實施例 2「三個菱形流道」可能無法證實確能達成所欲解決之問題(非常好的混合效果)，應先以違反第

26 條可據以實現之要件規定，請申請人補充或申復，而非忽略其主張，逕行認定該功效並非無法預期，而以第 22 條進步性要件核駁。

(二)進步性審查應以申請專利之發明的整體為對象

依專利法施行細則及審查基準，說明書應記載：「發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。」獨立項應記載：「……申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵。」技術特徵，於物之發明為結構特徵、元件或成分等；於方法發明為條件或步驟等特徵。固然申請專利之發明的認定係以申請專利範圍為準，然而，判斷進步性應以申請專利之發明的整體為對象，判斷時得參酌說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解該發明(見審查基準第 2-3-16 頁)，尚不宜逕以請求項未記載功效為由，認定該功效並非進步性審查應考量之內容。再者，進步性審查考量請求項中所載之技術手段、其所解決之問題及所達成之功效，無關「禁止讀入原則」。故請求項 3、4 之「三個菱形流道」之結構特徵，依判決書所述，本局若未認為其有違反第 26 條之情事，依理當相應於說明書第 14 頁所載之功效，審查進步性時即須將之納入考量範圍內。

(三)申請人主張實施例具顯著功效之審查

參照基準中有關選擇發明之說明：選擇發明係由已知較大的群組或範圍中，有目的地選擇其中未特定揭露之個別成分、次群組或次範圍之發明；若該選出的發明並非先前技術已特定揭露者，且能產生較先前技術無法預期的功效，應認定該發明並非能輕易完成，具進步性。若申請人主張特定實施例具顯著功效，應先審究該發明所屬技術領域中具有通常知識者由請求項之記載內容，是否即可明確瞭解其技術內容(包括問題、手段、功效及其對應關係)，對其範圍不會產生疑義，例如請求項中所載之手段是否能達成說明書中所載實施例之顯著功效。若有疑義，應說明理由或舉證證明之，據以認定請求項不明確，而有專利法第 26 條第 2 項之適用，不宜忽略申請人之主張，逕予認定該功效並非無法預期，進而單以不具進步性為由核駁之。

(四)後續處理

若「三個菱形流道」結構在操作條件雷諾數 10 或 20 下具說明書所稱之顯著功效，而無證據顯示其他結構亦可達成該功效，則無須將操作條件載入請求項；惟若有證據顯示其他結構達成該功效係可預期者，則應通知申請人將操作條件雷諾數 10 或 20 載入請求項，並補充實驗數據證明該功效係不可預期者。

附圖 1：系爭案主要圖式

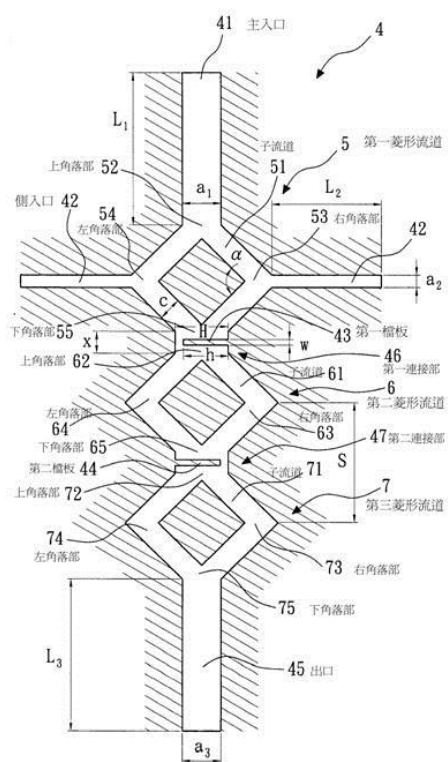


圖 2

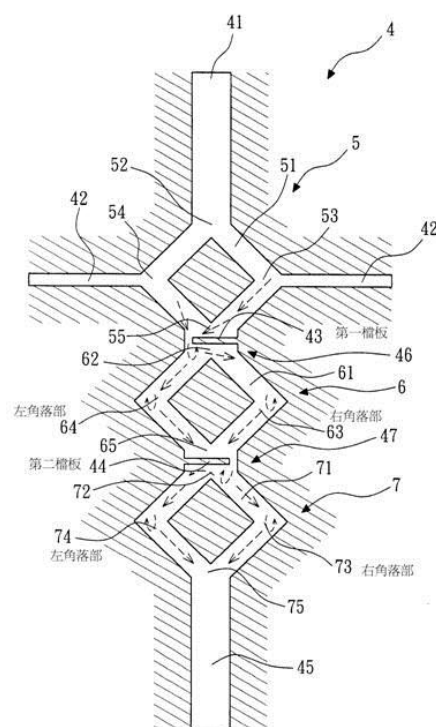


圖 3

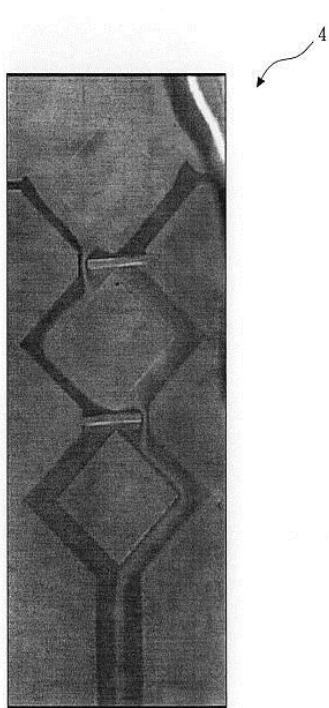


圖 4

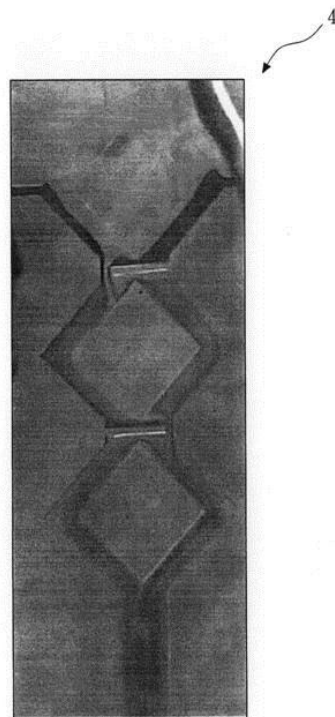
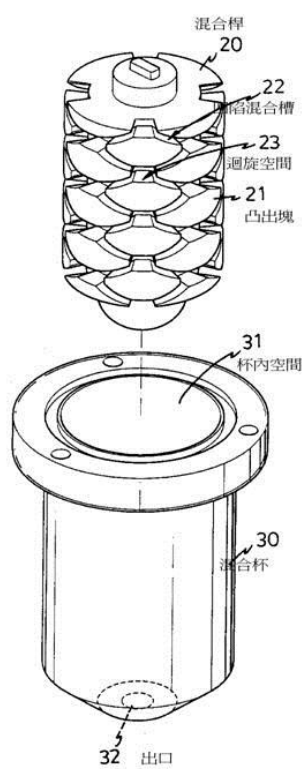
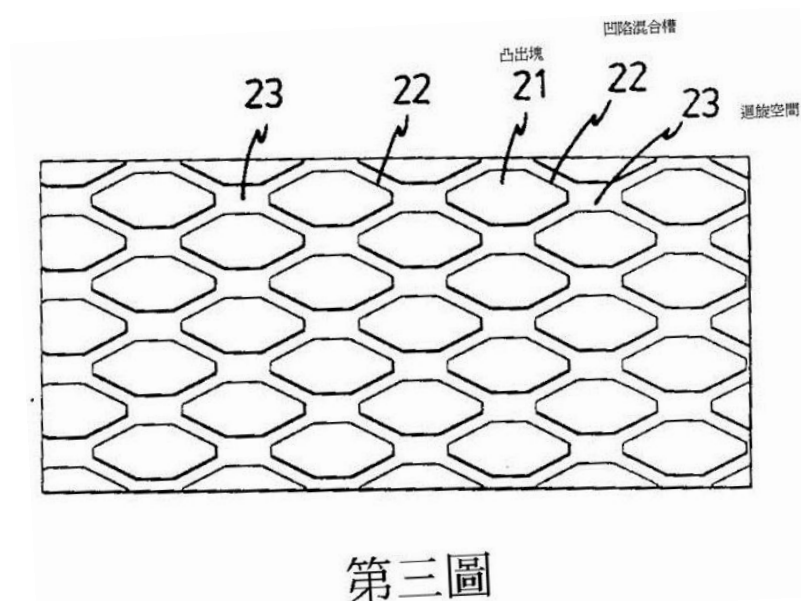


圖 5

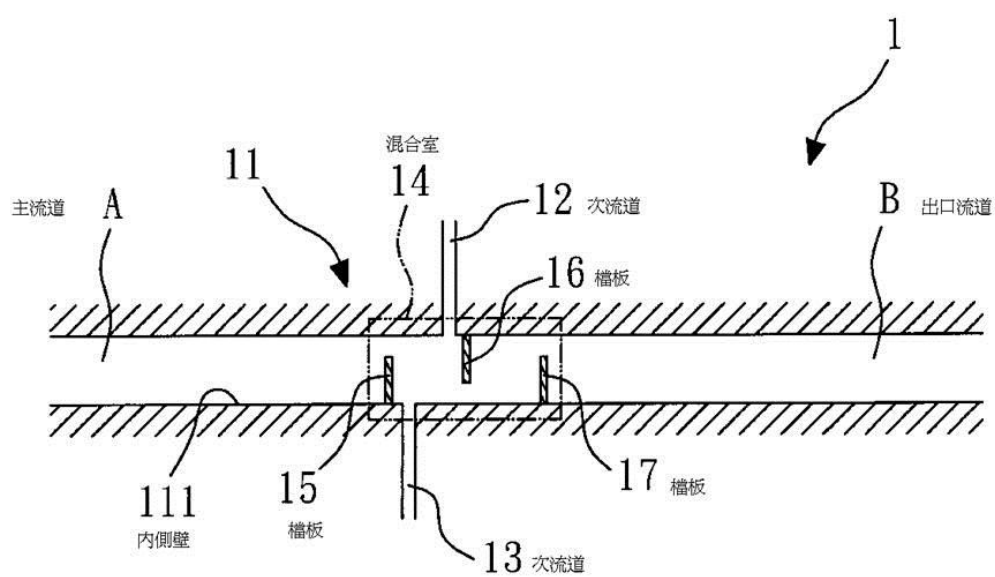
附圖 2：引證 1 之第 2、3 圖



第二圖



附圖 3：引證 2 之第 1、2、4 圖



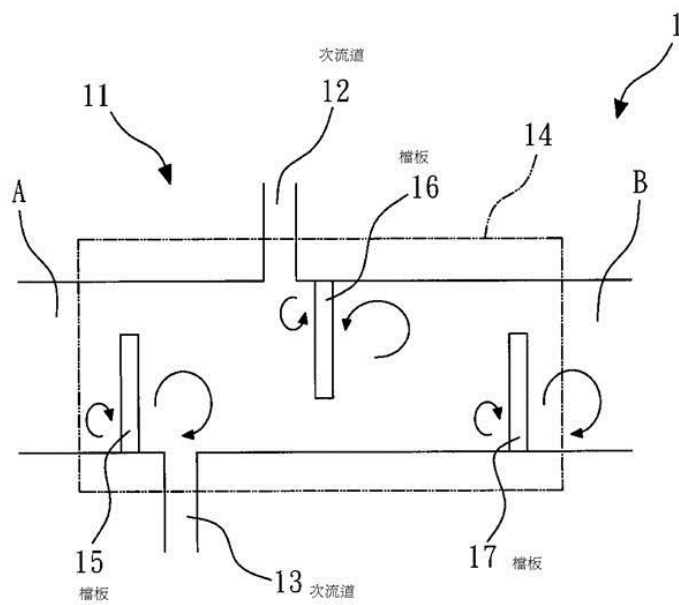


圖 2

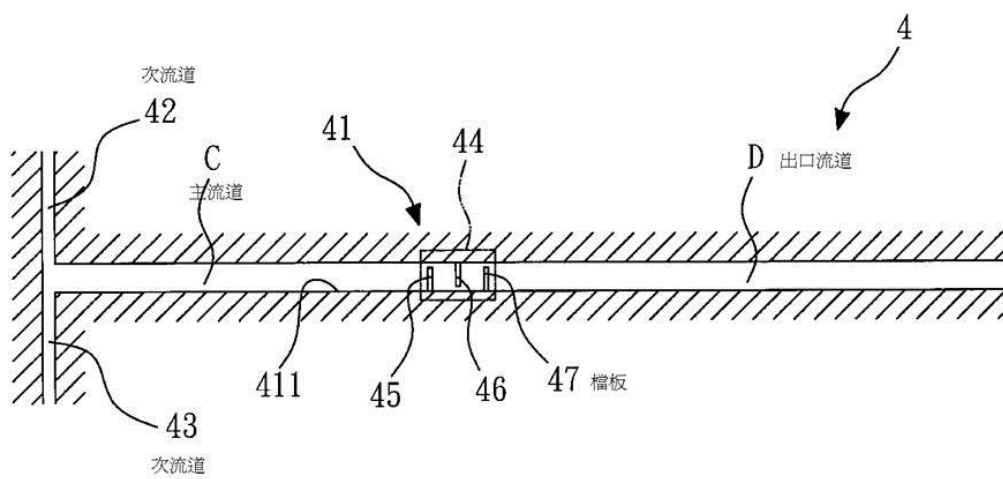


圖 4



【專利案號】 92129649

【專利名稱】 議價購物方法

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

【判決結果】 原處分撤銷，應作成「准予專利」之審定

【判決重點】 進步性

【判決字號】 102 行專訴 88

【判決日期】 102.12.26

【判決要旨】

引證 1 與請求項 1 之技術差異在於引證 1「群體採購」(即至少須有 2 位以上的使用者(消費者)進行採購)而共同向供應商進行議價程序後，方能進一步得知商品售價並判斷是否完成最終交易之結果，其與系爭案請求項 1 提供使用者「即時」詢價、議價，無需等待其他使用者之採購內容便可立即得知商品售價之結果，兩者之議價方式顯然採取完全不同的技術手段，且引證 2、3 亦未有揭露系爭案請求項 1 之技術內容。對於所屬技術領域中之通常知識者為何於知悉引證 1 之群體採購議價方法，即可以輕易完成並運用而發想出以單一採購並即時議價為主要技術特徵之系爭專利申請案，被告並未提出合理之說明。被告僅泛稱引證 1、2、3 已揭露技術特徵，即認系爭專利申請案請求項 1 不具進步性，尚難採信。

一、案情簡介

系爭「議價購物方法」專利案，於 92 年 10 月 24 日申請發明專利，經本局審查，不予專利。原告遂申請再審查，經本局再審查仍為應不予專利之審定。原告不服，提起訴願，經濟部以 98 年 2 月 10 日經訴字第 09806106980 號將訴願駁回；原告不服再提行政訴訟，智慧財產法院認引證不足以證明系爭案可由熟習該項技術領域者輕易完成，而有專利法第 22 條第 4 項所定情事，將訴願決定及原處分均撤銷。嗣本局重為審查，仍認系爭案有不予專利之情事，於 102 年 1 月 22 日以(101)智專三(二)04119 字第 10220069890 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之審定。原告不服，遞經

22 專利行政爭訟案例研討彙編(102-103 年度)

訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷，並命本局應為准予專利之審定。

二、主要撤銷理由及證據

(一)引證資料：

引證案 1 為 89 年 7 月公開之國立中山大學資訊管理研究所研究生莊隆泰之「群體採購中間商系統之研究」碩士論文，係一種群體採購中間商系統(見附圖 2)；引證案 2 為 92 年 7 月 21 日公開之我國第 200301445 號「多重方式之手提裝置服務付款」專利案，係一種或更多的通信服務付款可替代選項，並且自動選擇一組可替代的付款技術；引證案 3 為 2003 年 8 月 21 日公開之美國第 20030158776 號「BUYER-DRIVEN TARGETING OF PURCHASING ENTITIES」專利案，說明針對目標客戶群提出相對應的促銷方案或計畫(見附圖 4)。

(二)智慧財產法院判決理由：

1. 引證案 1 所揭示之 6 種議價模型均必須經由「群體採購」(即至少須有 2 位以上的使用者(消費者)進行採購)而共同向供應商進行議價程序後，方能進一步得知商品售價並判斷是否完成最終交易之結果，乃係針對消費者於單一議價模型中進行群體採購之商品議價步驟，其與系爭案請求項 1 提供使用者「即時」詢價、議價，可就同一採購商品選擇多種議價模型，無需等待其他使用者之採購內容便可立即得知商品售價之結果，兩者之議價方式顯然採取完全不同的技術手段；故系爭案請求項 1 之步驟(b)「選擇該系統所提供複數種議價方式之其中一種進行議價，其議價程序可由使用者自選或由電腦直接提供建議之售價」、(d)「即時判斷使用者是否接受該議價方式所提出之該商品售價」及步驟(e)「如使用者未接受該商品售價，且該系統尚有其他尚未進行的議價方式供選擇時，選擇該系統所提供之他種議價方式，依該他種議價方式再次進行議價，並回到步驟(d)執行」非為引證案 1 所揭露。
2. 引證案 2 僅係提供通信系統於行動電話使用者通話時一種連續地自動選擇可行付款方式的技術手段，並非用以在一次商品交易過程中提供使用者連續及多種議價方式的議價技術手段；引證案 3 僅具有依不同消費者信用等級來提出各種價格折扣之促銷方式的功效。反觀系爭案請求項 1 之議價購物方法，其具有提供使用者即時得知商品價格以及多種議價方式選擇等功能，進而增加使用者購得商品的機會，並同時增加趣味性及使用者與電腦

間直接互動完成議價交易等功效，上開系爭案請求項 1 的功效確實未見於引證案 2、3。

3. 就整體言之，系爭案使得使用者在進行一次商品交易過程中即時連續以多種不同議價方式進行交涉，並進而提供使用者即時詢價以獲取最佳議價空間；系爭案請求項 1 之技術特徵並非僅單純地將人類所進行之交易活動或商業方法等予以系統化，系爭案請求項 1 非為系爭案所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證案 1、2 與 3 等先前技術所能輕易完成者，故引證案 1、2 與 3 之組合無法證明系爭案請求項 1 不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

引證 1、2、3 之組合是否能證明系爭案請求項 1 不具進步性？

- (一)判決理由：引證案 1 須經由「群體採購」而共同向供應商進行議價程序，且針對消費者於單一議價模型中進行群體採購之商品議價，其與系爭案請求項 1 提供使用者「即時」詢價、議價，於未達成議價交易後可再次進行議價程序，兩者之議價方式顯然採取完全不同的技術手段；引證 2 僅係提供通信系統於行動電話使用者通話時一種連續地自動選擇可行付款方式的技術手段，引證案 3 僅具有依不同消費者信用等級來提出各種價格折扣之促銷方式的功效，引證 2、3 皆無提供使用者即時得知商品價格以及多種議價方式選擇等功能；就整體言之，系爭案請求項 1 非為系爭案所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之引證案 1、2 與 3 等先前技術所能輕易完成者，故引證案 1、2 與 3 之組合無法證明系爭案請求項 1 不具進步性。
- (二)原處分核駁理由：比對引證 1、2、3 與系爭案請求項 1 界定之技術特徵，系爭案請求項 1 界定之步驟(a)、(b)、(c)、(d)及(f)，可見於引證 1 揭露選擇欲購買之商品、選擇該系統所提供複數議價方式之其中一種進行議價，其議價程序可由使用者自選或由電腦直接提供建議之售價、依所選擇之該議價方式開始議價、判斷使用者是否接受該議價方式所提出之該商店售價，及選擇成交或放棄該項交易該等內容；系爭案請求項 1 界定步驟(e)，此亦可見於引證 2 揭露有提供複數選擇方案讓使用者來挑選之技術特徵；且將人類所進行之作業方法予以系統化(購物網站之議價方式電子化作業)，是在熟悉該項技術者一般創作能力範圍內；該所屬技術領域具有通常知識者，參酌引證案 1、2 所揭示之先前技術，所能輕易以軟體方式(程式撰寫)來完成申請專利範圍第 1 項之技術特徵，故不具進步性。又查，申請專利範圍第 5 項之「信用議價」之技術特徵已見於引證 3。

(三)綜上，原處分稱系爭案之議價購物方法與引證文件內容相同及所欲達成之技術功效相同。惟判決認為系爭案請求項 1 之(b)、(d)及(e)步驟，引證 1 至 3 並未明確記載及說明，原處分審定與訴願決定於法尚有未合。因此，判決與原處分對於引證 1 至 3 之技術內容在參酌申請時之通常知識後所推理之結果與申請專利範圍之解讀有不相同的情況下，導致進步性判斷之結論不相同。

四、總 結

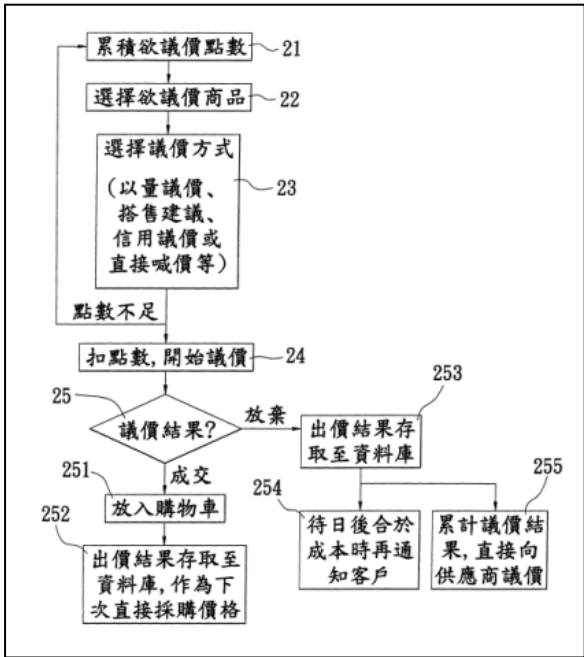
(一)審查人員應充分闡述不具進步性之心證

進步性審查，固然可以參酌通常知識，據以判斷申請專利之發明是否顯而易知，但應充分闡述申請專利之發明不具進步性的心證。系爭案提供使用者即時得知商品價格以及多種議價方式選擇等功能，先前技術於單一議價模型中進行群體採購之商品議價，兩者設計理念及達成功效並不相同，所採的技術手段亦有差異。本局逕以引證案 1 揭露「群體採購」共同向供應商進行議價與複數種議價方式，即認為系爭案請求項中所載「提供使用者即時詢價、議價」、「選擇該系統所提供複數種議價方式之其中一種進行議價」、「選擇該系統所提供之他種議價方式」為申請時所屬技術領域中具通常知識者可輕易完成，似乎已失之主觀而為後見之明，應充分闡述由先前技術如何能輕易完成系爭案請求項所載發明之推論過程。

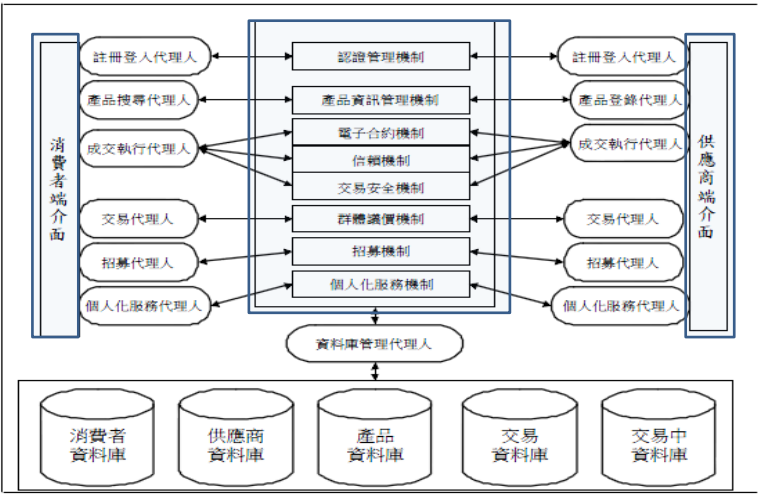
(二)商業方法專利保護

商業方法本身係一種多變性之人為規則，依照舊版電腦軟體審查基準，當藉助電腦硬體資源達到商業目的或功能申請專利時，即可輕易跨過發明定義門檻；縱然依判決所載，本局所舉之各引證案不足以證明系爭案不具進步性，惟檢索具新穎性或進步性之商業方法引證本就不易，發明定義門檻過低與引證檢索難度過高，易造成商業方法專利浮濫。是故，新版電腦軟體審查基準已針對此一問題進行修正，並於 103 年 1 月 1 日開始施行。今後若涉及到商業方法本身之專利，應基於該電腦軟體基準下，先檢視是否為「簡單利用電腦」，而不符合發明的定義。例如，系爭案的方法雖係透過電腦及資料庫達成，惟該方法是否僅為簡單附加電腦軟硬體取代人工作業，該電腦軟硬體並非被認為是有意義的限制，而被認為是「簡單利用電腦」，不符合發明的定義；抑或是該方法運用了特殊的演算法取代了人類的心智活動，或該方法克服了技術上的困難，對整體技術領域產生了相關的功效，而符合發明的定義，其後再來論究新穎性、進步性等要件。

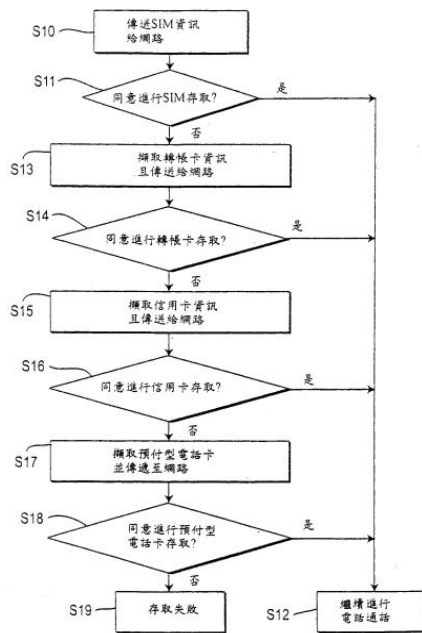
附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2



附圖 4



附圖 5

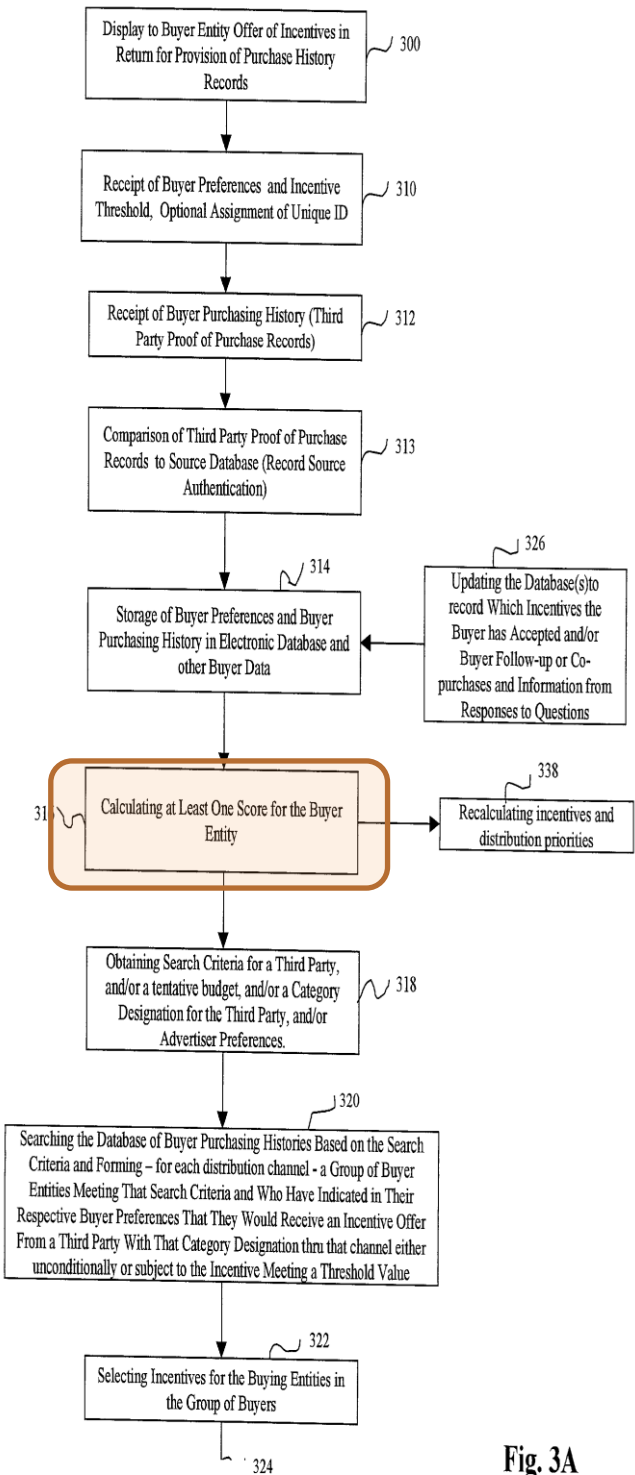


Fig. 3A



【專利案號】 98209881 N01
【專利名稱】 奈米銀地墊及地板之結構改良
【審定結果】 舉發成立
【相關法條】 專利法(93 年法)第 94 條第 4 項
【決定結果】 原處分撤銷
【決定重點】 進步性
【決定字號】 經訴 10206105820
【決定日期】 102.8.30

【決定要旨】

證據 2 是以奈米銀、奈米氧化鋅遠紅外線複合材料及 UV 界面漆混合之漆料塗佈在合成板材上。證據 3 之結構特徵：「含奈米銀之殺菌顆粒+淋膜層+紙體」。系爭專利與證據 2、3 之技術手段及結構特徵並不相同。系爭專利之抗菌層係首先形成一具奈米銀之薄膜或薄片，再貼附在地墊板材或底板之上層。此與證據 2 以含奈米銀之抗菌漆料塗佈之方式、證據 3 以含奈米銀之殺菌顆粒塗佈在淋膜層上之方式比較，系爭專利之含奈米銀之抗菌表層其厚度較均一，且硬度及耐磨度較高，顯然較證據 2、3 具有進步性。

一、案情簡介

系爭「奈米銀地墊及地板之結構改良」新型專利，於 98 年 6 月 5 日提出申請，99 年 4 月 19 日形式審查核准取得專利權。本件關係人以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 101 年 12 月 26 日以(101)智專三(一)05026 字第 10121516770 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議後認為訴願有理由，將原處分撤銷，囑本局另為適法之處分。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據：證據 2 為 96 年 4 月 1 日公告之第 95105047 號「奈米除抗菌塗

裝板材及其製造方法」發明專利案；證據 3 為 96 年 5 月 11 日公告之第 95118335 號「具耐磨殺菌之紙製品及其製造方法」發明專利案。

(二)訴願決定理由：

1. 系爭專利申請專利範圍第 1 項之技術特徵主要係將奈米銀粉體或銀離子液體與塑料混合製成具奈米銀之薄膜或薄片，再將具奈米銀之薄膜或薄片以加熱轉印或貼合方式複合於各式地墊板材或底板之上層；另外，亦將奈米銀粉體或銀離子液體混合乙烯醋酸乙烯酯樹脂(EVA)、聚乙烯(PE)發泡成具奈米銀之地墊板材。反觀證據 2 是以奈米銀、奈米氧化鋅遠紅外線複合材料及 UV 界面漆混合之漆料塗佈在合成板材上。二案之技術手段及結構特徵並不相同，難謂可由證據 2 之上位概括性的描述，為所屬技術領域中具有通常知識者可以輕易聯想或輕易轉用而完成者。此外，系爭專利之抗菌層係首先形成一具奈米銀之薄膜或薄片，再貼附在地墊板材或底板之上層。此與證據 2 以含奈米銀之抗菌漆料塗佈之方式比較，系爭專利之含奈米銀之抗菌表層其厚度較均一，且硬度及耐磨度較高，顯然較證據 2 具有進步性。
2. 比較系爭專利與證據 3 可知，系爭專利申請專利範圍第 1 項之結構特徵：「具奈米銀之薄膜或薄片+塑料板材(含奈米銀或不含)或本質板材(不含奈米銀)」與證據 3 之結構特徵：「含奈米銀之殺菌顆粒+淋膜層+紙體」並不相同，且證據 3 並未揭露將奈米銀粉體或銀離子液體與塑料混合製成具奈米銀之薄膜或薄片，以及將奈米銀粉體或銀離子液體混合乙烯醋酸乙烯酯樹脂(EVA)、聚乙烯(PE)發泡成具奈米銀之地墊板材之特徵。此外，系爭專利之抗菌層係首先形成一具奈米銀之薄膜或薄片，再貼附在地墊板材或底板之上層。此與證據 3 以含奈米銀之殺菌顆粒塗佈在淋膜層上之方式比較，系爭專利之含奈米銀之抗菌表層其厚度較均一，且硬度及耐磨度較高，顯然較證據 3 具有進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本件撤銷原處分之理由為經濟部訴願會認為證據 2、證據 3 無法證明系爭專利請求項 1 不具進步性。茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)證據 2 是否能證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

1. 原處分認為證據 2 揭示一種奈米抗菌塗裝板材，尤指一種應用於傢俱、裝潢，及具有長效奈米抗菌、除臭與表面木紋裝飾之板材結構，亦即在合成板上塗裝一層奈米抗菌表層，而該奈米抗菌表層係以奈米銀、奈米氧化鋅遠紅外線複合材料及 UV 界面漆混合組成；可知證據 2 將奈米銀及其他材

料混合組成殺菌產品的技術已經為習知手段，故系爭專利將奈米銀粉體或銀離子液體與塑料混合製成具奈米銀之薄膜或薄片作為殺菌層，或是將奈米銀粉體或銀離子液體混合乙烯醋酸乙烯酯樹脂(EVA)、聚乙烯(PE)發泡成具奈米銀之地墊板材，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據 2 之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

2. 訴願決定以證據 2 是以奈米銀、奈米氧化鋅遠紅外線複合材料及 UV 界面漆混合之漆料塗佈在合成板材上。系爭專利與證據 2 之技術手段及結構特徵並不相同，難謂可由證據 2 之上位概括性的描述，為所屬技術領域中具有通常知識者可以輕易聯想或輕易轉用而完成者。此外，系爭專利之抗菌層係首先形成一具奈米銀之薄膜或薄片，再貼附在地墊板材或底板之上層。此與證據 2 以含奈米銀之抗菌漆料塗佈之方式比較，系爭專利之含奈米銀之抗菌表層其厚度較均一，且硬度及耐磨度較高，顯然較證據 2 具有進步性。

(二)證據 3 是否能證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

1. 原處分認為證據 3 揭示在紙體之表面上披覆有一淋膜層，該淋膜層上披覆有一殺菌層，該殺菌層係數殺菌顆粒均勻混製而成，而各殺菌顆粒係由奈米銀顆粒與奈米聚合物顆粒結合成一體；可知證據 3 將奈米銀及其他材料混合組成殺菌產品的技術已經為習知手段，故系爭專利將奈米銀粉體或銀離子液體與塑料混合製成具奈米銀之薄膜或薄片作為殺菌層，或是將奈米銀粉體或銀離子液體混合乙烯醋酸乙烯酯樹脂(EVA)、聚乙烯(PE)發泡成具奈米銀之地墊板材，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據 3 之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。
2. 訴願決定以系爭專利申請專利範圍第 1 項之結構特徵：「具奈米銀之薄膜或薄片+塑料板材(含奈米銀或不含)或本質板材(不含奈米銀)」與證據 3 之結構特徵：「含奈米銀之殺菌顆粒+淋膜層+紙體」並不相同，且證據 3 並未揭露將奈米銀粉體或銀離子液體與塑料混合製成具奈米銀之薄膜或薄片，以及將奈米銀粉體或銀離子液體混合乙烯醋酸乙烯酯樹脂(EVA)、聚乙烯(PE)發泡成具奈米銀之地墊板材之特徵。此外，系爭專利之抗菌層係首先形成一具奈米銀之薄膜或薄片，再貼附在地墊板材或底板之上層。此與證據 3 以含奈米銀之殺菌顆粒塗佈在淋膜層上之方式比較，系爭專利之含奈米銀之抗菌表層其厚度較均一，且硬度及耐磨度較高，顯然較證據 3 具有進步性。

(三)原處分與訴願決定判斷結果之不同：

原處分審查重點在於證據 2 所揭之一種奈米抗菌塗裝板材，尤指一種應用

於傢俱、裝潢，及具有長效奈米抗菌、除臭與表面木紋裝飾之板材結構，亦即在合成板上塗裝一層奈米抗菌表層，而該奈米抗菌表層係以奈米銀、奈米氧化鋅遠紅外線複合材料及 UV 界面漆混合組成；證據 3 所揭在紙體之表面上披覆有一淋膜層，該淋膜層上披覆有一殺菌層，該殺菌層係數殺菌顆粒均勻混製而成，而各殺菌顆粒係由奈米銀顆粒與奈米聚合物顆粒結合成一體；可知證據 2、3 將奈米銀及其他材料混合組成殺菌產品的技術已經為習知手段，而系爭專利將奈米銀粉體或銀離子液體與塑料混合製成具奈米銀之薄膜或薄片作為殺菌層，或是將奈米銀粉體或銀離子液體混合乙稀醋酸乙稀酯樹脂(EVA)、聚乙烯(PE)發泡成具奈米銀之地墊板材，均僅係將奈米銀及其他材料混合組成殺菌薄膜或薄片、地墊板材，該混合奈米銀之技術所達成抗菌效果顯為習知技藝，為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據 2、3 之先前技術顯能輕易完成。

而訴願決定則依系爭專利說明書所載：「由於習用製成之負離子或遠紅外線地墊係採用負離子或遠紅外線混合油墨後塗佈於地板與地墊之表層，惟經過使用磨擦後負離子或遠紅外線所釋放抗菌、除臭功能甚為不佳，或因表層以層層膠合的方式而覆蓋致使負離子或遠紅外線釋出的功能亦大幅降低等缺點」，認為證據 2 以漆料(由奈米銀、奈米氧化鋅遠紅外線複合材料及 UV 界面漆所混合)塗佈在合成板材上之方式，或證據 3 以含奈米銀之殺菌顆粒塗佈在淋膜層上之方式，該塗佈表層經過使用磨擦後所釋放抗菌、除臭功能會有大幅降低的情形，因此據而認為系爭專利以含奈米銀之抗菌表層貼附在地墊板材或底板上層，其厚度較均一，且硬度及耐磨度較高，顯然較證據 2、3 具有進步性。故原處分與訴願決定對於證據 2、3 之技術內容在參酌申請時之通常知識後所推理之結果與申請專利範圍之解讀有不相同的情況下，導致進步性判斷之結論不相同。

四、總 結

(一)進步性之審查應就請求項中所載之所有技術特徵整體考量

進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量。判斷進步性應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵。

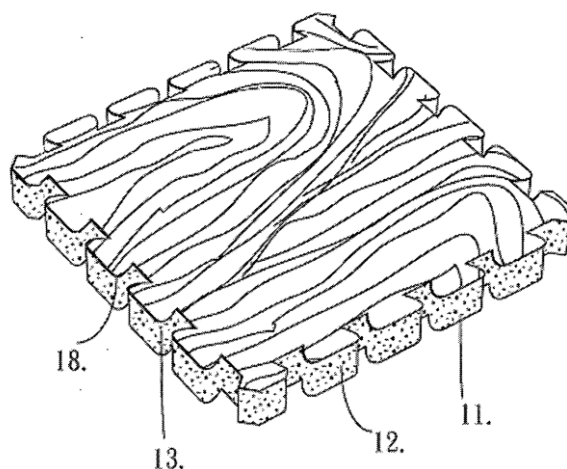
原處分僅針對系爭專利關於奈米銀地墊及地板可發揮奈米銀抗菌、除臭等功能的技術特徵，與證據 2 之抗菌、除臭技術功效內容做比較，認為證據 2 以漆料(由奈米銀、奈米氧化鋅遠紅外線複合材料及 UV 界面漆所混

合)塗佈在合成板材上，其結果僅造成在合成板材上有一層薄膜，由於該層薄膜具有奈米銀，因而有抗菌、除臭功效，系爭專利同樣將薄膜或薄片(以奈米銀粉體或銀離子液體與塑料混合製成)加熱轉印或以貼合方式複合在塑料板材上，兩者均有一層薄膜之構造，其抗菌、除臭功效相同，故系爭專利不具進步性。然原處分並未針對系爭專利關於將薄膜(薄片)貼附在塑料板材上所載之技術特徵予以審查，且未將系爭專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術作為一整體予以考量。

(二)技術手段及結構特徵不同將賦予發明具進步性

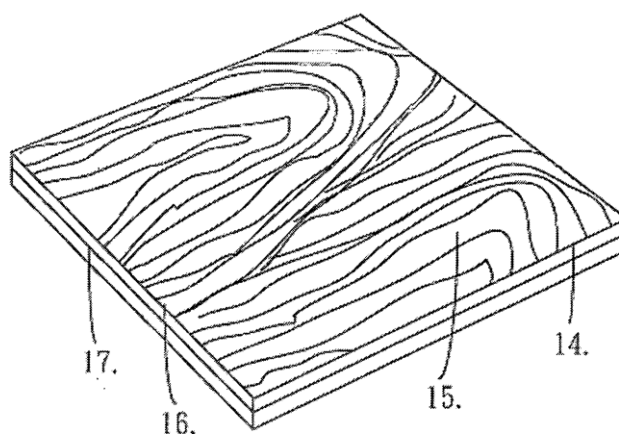
訴願決定理由認為系爭專利之抗菌層係首先形成一具奈米銀之薄膜或薄片，再貼附在地墊板材或底板之上層，此與證據 2 以含奈米銀之抗菌漆料塗佈之方式、證據 3 以含奈米銀之殺菌顆粒塗佈在淋膜層上之方式比較，即可認定系爭專利以薄膜或薄片貼附在地墊板材之上層，與證據 2 漆料塗佈在合成板材上、證據 3 顆粒塗佈在淋膜層上的技術手段並不相同，以該等不同技術手段所完成的結構特徵相比較，因系爭專利之含奈米銀之抗菌表層厚度較均一，且硬度及耐磨度較高，故其顯然較證據 2、3 具有進步性。

附圖 1：系爭專利主要圖面



- | | |
|----------------|------------|
| 11 奈米銀粉體或銀離子液體 | 12 混合塑料 |
| 13 奈米銀地墊板材 | 18 具有凹凸齒狀邊 |

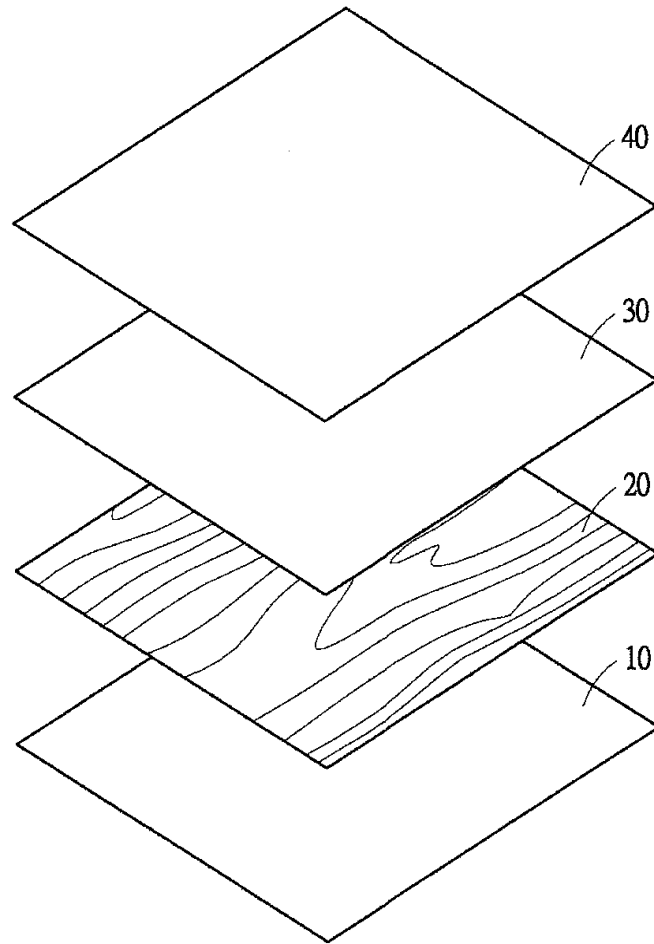
圖一：奈米銀地墊及地板之結構改良立體圖



- | |
|-----------------------|
| 14 熱轉印或貼合具奈米銀之薄膜 |
| 15 印刷具有奈米銀的字體、圖案或木材紋路 |
| 16 以熱轉印或貼合等方式複合 |
| 17 奈米銀地板板材 |

圖二：奈米銀薄片貼合塑料板材之奈米銀地板

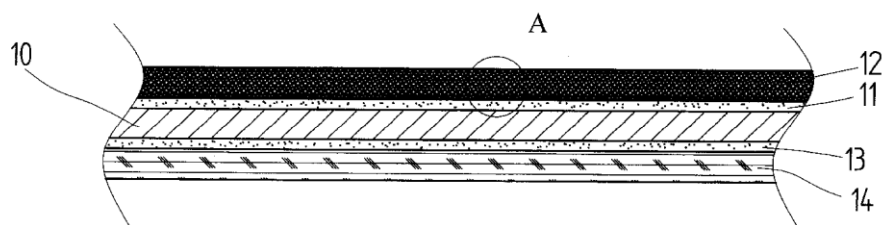
附圖 2：證據 2 主要圖面



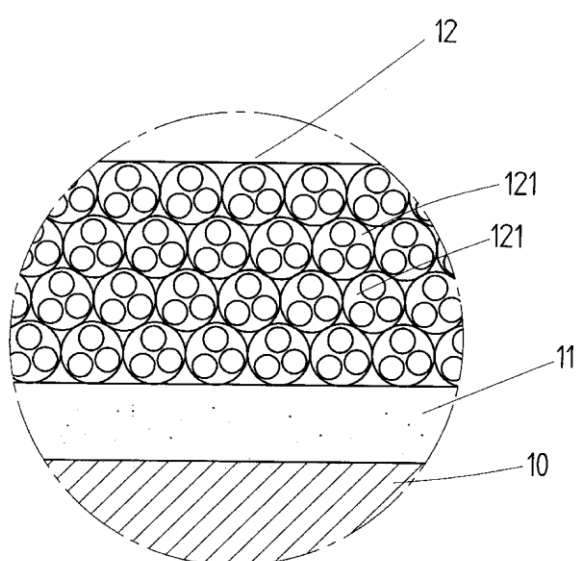
- 10 素面基板
- 20 裝飾木皮
- 30 AUV 界面漆夾層
- 40 奈米抗菌表層

奈米抗菌塗裝板材

附圖 3：證據 3 主要圖面



第一圖



第一 A 圖

- 10 . . . 紙製品
- 11 . . . 淋膜層
- 12 . . . 殺菌層
- 121 . . . 殺菌顆粒
- 13 . . . 淋膜層
- 14 . . . 耐磨層

具耐磨殺菌之紙製品



【專利案號】 95201275 N01

【專利名稱】 記憶體散熱夾及組裝治具

【審定結果】 101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正。請求項 4 至 6 舉發不成立。請求項 1 至 3、7 至 19 舉發駁回。

【相關法條】 專利法(93 年法)第 108 條準用第 26 條第 2 項、第 3 項及第 94 條第 4 項

【決定結果】 原處分關於「請求項 4 至 6 舉發不成立」部分撤銷；
原處分關於「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正」部分訴願駁回

【決定重點】 進步性、證據組合動機

【決定字號】 經訴 10206106320

【決定日期】 102.12.23

【決定要旨】

系爭專利請求項 4 所界定之「散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形狀」，由力學之角度觀之，其確實可以提升兩內傾面 12 足夠之彈性，然該散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形所增加之表面積並不多，能增加之散熱效果實際上有限，是並未有實質之散熱效果增進。而證據 2 該散熱夾之頂面雖未有下列之弧形特徵，然證據 4 第 1 至 5 圖所揭露的紙張夾 11，其結構即包含一下陷的弧形背部 12，且其亦具有「提供足夠彈性之功效」。參閱人雖訴稱系爭專利與證據 4「紙張夾」之材料特性、使用性質及設計概念均有所差異，尚難將證據 4「紙張夾」作為夾持記憶體之應用云云。惟查二者應用領域固不盡相同，然均屬物件之夾持或夾固，為熟悉該項技術者可輕易轉用完成者。故系爭專利請求項 4 為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 及證據 4 之組合顯能輕易完成者。是證據 2 及證據 4 之組合可證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「記憶體散熱夾及組裝治具」於 95 年 1 月 20 日申請專利，並聲明以 94 年 10 月 25 日申請之第 94218381 號新型專利案主張優先權，本局

於 95 年 7 月 4 日形式審查准予專利。而後，訴願人以該專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項及第 108 條準用第 26 條第 2 項、第 3 項等規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。參加人嗣於 101 年 2 月 24 日提出系爭專利申請專利範圍更正本(申請專利範圍計 19 項)，經本局審查，認符合專利法相關規定，依該更正本審查本件舉發案，並於 102 年 5 月 20 日以(102)智專三(二)01153 字第 10220636100 號專利舉發審定書為「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正。請求項 4 至 6 舉發不成立。請求項 1 至 3、7 至 19 舉發駁回」之處分。訴願人(即舉發人)就前揭審定書中有關「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正。請求項 4 至 6 舉發不成立」之處分部分不服，提起訴願。案經經濟部審議後認為訴願為一部無理由，一部有理由，將原處分關於「請求項 4 至 6 舉發不成立」部分撤銷，囑本局另為適法之處分。而原處分關於「101 年 2 月 24 日之更正事項，准予更正」部分訴願駁回。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據:證據 2 為 2004 年 7 月 20 日公告之美國第 US 6765797B2 號「Heat Transfer Apparatus」專利案;證據 4 為 87 年 2 月 11 日公告之第 086206144 號「紙張夾」專利案;證據 6 為 89 年 1 月 11 日公告之第 087221620 號「散熱裝置」專利案。

(二)訴願決定理由:

證據 2 及證據 4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性:

- (1)系爭專利請求項 4 為一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個"冂"型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度，其中頂面係為下陷的弧形面。
- (2)證據 2、證據 4 與系爭專利請求項 4 相較，證據 2 說明書第 4 欄第 22 至 25、31 至 33 行及圖式 1A、1B、2、6A、6B 圖揭示有 heat transfer apparatus 100 可覆蓋於 device 30 上，heat transfer apparatus 100 包含 first side members 110、second side members 120 以及 connecting member 130，其中該 connecting member 130 一邊藉由 first edges 118 與 first side members 110 連接，而另一邊藉由 second edges 128 與 second side members 120 連接，heat transfer apparatus 100 為"冂"型的長夾體，connecting member 130 基本上垂直於 first side members 110 以及 second side members 120 而與 device 30 相連接，該 connecting member 130 之寬度約等於該 device 30 之寬度，heat

transfer apparatus 100 具有彈性，因此當裝配該 device 30 時會分開，故該 first side members 110、second side members 120 之寬度小於該 device 30 之寬度，是系爭專利「一種記憶體散熱夾，係可組裝記憶體上以覆蓋記憶體上晶片，其包括了一頂面連接兩個內傾面，以形成一個"冂"型長夾體；上述頂面之寬度約等於上述記憶體之寬度，而兩個內傾面向下縮小，使兩內傾面之最小寬度小於記憶體寬度」之技術特徵大部分已為證據 2 所揭露。又系爭專利請求項 4 所界定之「散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形狀」，由力學之角度觀之，其確實可以提升兩內傾面 12 足夠之彈性，然該散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形所增加之表面積並不多，能增加之散熱效果實際上有限，是並未有實質之散熱效果增進。而證據 2 該散熱夾之頂面雖未有下列之弧形特徵，然證據 4 第 1 至 5 圖所揭露的紙張夾 11，其結構即包含一下陷的弧形背部 12，且其亦具有「提供足夠彈性之功效」。參閱人雖訴稱系爭專利與證據 4「紙張夾」之材料特性、使用性質及設計概念均有所差異，尚難將證據 4「紙張夾」作為夾持記憶體之應用云云。惟查二者應用領域固不盡相同，然均屬物件之夾持或夾固，為熟悉該項技術者可輕易轉用完成者。故系爭專利請求項 4 為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 及證據 4 之組合顯能輕易完成者。是證據 2 及證據 4 之組合可證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

證據 2、4 之組合是否足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性？

1. 原處分認為：

證據 2 揭露之 connecting member 130 與 first edge 118 以及 second edge 128 形成弧形面，然該弧形面與系爭專利申請專利範圍第 4 項界定「頂面係為下陷的弧形面」之技術特徵不同，與證據 2 揭露之構造明顯不同，其界定之頂面係為下陷的弧形面，如此，增加與分散彈性力之功效，利用弧形面的面積大於平面的面積，可達到增加散熱之功效，相較於證據 2 揭露之僅 connecting member 130 之兩側 first edge 118 以及 second edge 128 為弧形面，亦具功效上之增進；證據 4 揭露之紙張夾 11 的背部 12 具有弧形面，惟，證據 4 之創作目的在於利用該紙張夾 11 之彈力夾緊紙張，而未見任何有關如系爭專利所述之散熱功效，證據 4 難以證明其具有功效上之增進。綜上所述，系爭專利申請專利範圍第 4 項與證據 2、4 解決問題所運用之技術手段有所不同，尚難稱其為所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利申請前之先前技術證據 2、4 之轉用顯能輕易完成者，故證據 2、4 之轉用尚不

足以證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。

2. 分析檢討：

原處分稱系爭專利申請專利範圍第 4 項界定「頂面係為下陷的弧形面」之技術特徵與證據 2 揭露之構造明顯不同，其界定之頂面係為下陷的弧形面，如此，增加與分散彈性力之功效，利用弧形面的面積大於平面的面積，可達到增加散熱之功效，相較於證據 2 具功效上之增進。惟訴願決定認為系爭專利請求項 4 所界定之「散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形狀」，然該散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形所增加之表面積並不多，能增加之散熱效果實際上有限，是並未有實質之散熱效果增進。另原處分稱證據 4 之創作目的在於利用該紙張夾 11 之彈力夾緊紙張，而未見任何有關如系爭專利所述之散熱功效，系爭專利申請專利範圍第 4 項與證據 2、4 解決問題所運用之技術手段有所不同，尚難稱其為所屬技術領域中具有通常知識者依系爭專利申請前之先前技術證據 2、4 之轉用顯能輕易完成。惟訴願決定認為證據 2、4 二者應用領域固不盡相同，然均屬物件之夾持或夾固，為熟悉該項技術者可輕易轉用完成者。故系爭專利請求項 4 為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 及證據 4 之組合顯能輕易完成者。是證據 2 及證據 4 之組合可證明系爭專利請求項 4 不具進步性。因此，訴願決定與原處分對於系爭專利申請專利範圍第 4 項相較於舉發證據是否具有功效之增進認定結果不同，且對於證據 2 及證據 4 之組合是否明顯之認定亦不相同，導致進步性判斷之結論不相同。

四、總結

(一)證據組合是否明顯之認定

按系爭專利核准審定時之 93 年專利審查基準第二篇第三章專利要件 2-3-20 頁所載「技術內容的組合對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否明顯，應依下列事項決定之：(1)就發明所欲解決之問題而言...(2)就技術領域而言...(3)就組合之動機而言...」可知，證據組合是否明顯之判斷主要須從發明所欲解決之問題、技術領域及組合動機等事項進行整體考量，此為證據組合是否明顯判斷之基本原則。原處分認為證據 2 係屬記憶體散熱夾技術領域，而證據 4 則係屬紙張夾之技術領域；再者，證據 2 所欲解決的問題係為散熱及夾持，而證據 4 所欲解決的問題則係為夾持紙張；在兩證據之技術領域及所欲解決的問題均不同之情形下，難有動機去組合。惟訴願決定則認為二者應用領域固不盡相同，然均屬物件之夾持或夾固技術領域，為熟悉該項技術者可輕易轉用完成。綜上，在審查基準所載之組合是

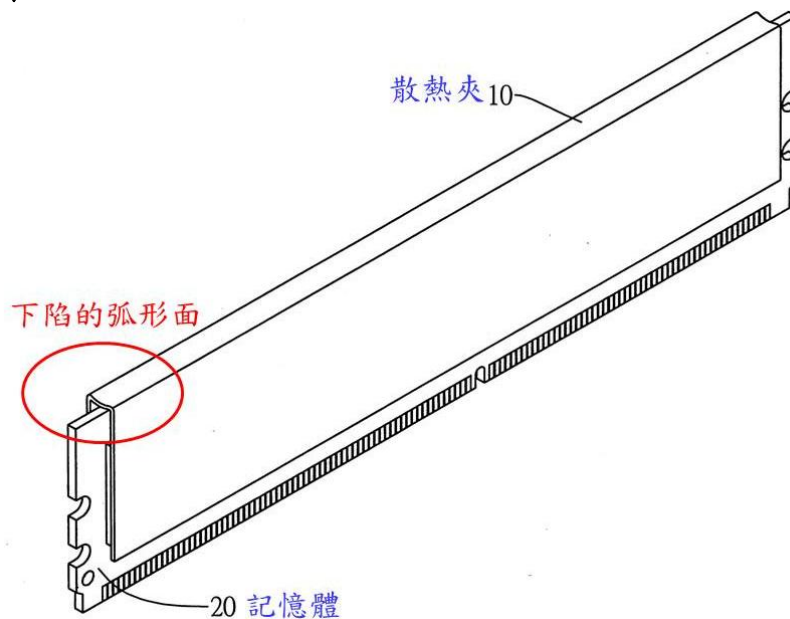
否明顯判斷之基本原則下，就本件而言，判斷證據 2、4 證據組合是否明顯之關鍵主要在於技術領域之認定，就技術所應用之領域而言，證據 2 係屬記憶體散熱夾技術領域，而證據 4 則係屬紙張夾之技術領域，兩者具有差異。惟就夾固功能而言，證據 2 之記憶體散熱夾與證據 4 均具有夾固之功能，均屬物件之夾持或夾固技術領域，證據 4 之紙張夾固結構，並非完全無法用於記憶體散熱夾之技術領域，因此仍有為熟悉該項技術者可輕易轉用完成之可能，並非完全無法組合。

(二)功效增進之判斷

原處分認為系爭專利申請專利範圍第 4 項界定「頂面係為下陷的弧形面」之技術特徵與證據 2 揭露之構造明顯不同，其界定之頂面係為下陷的弧形面，利用弧形面的面積大於平面的面積，可達到增加散熱之功效。惟訴願決定認為系爭專利之散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形所增加之表面積並不多，能增加之散熱效果實際上有限，是並未有實質之散熱效果增進。綜上，前述見解上之歧異亦係源於對個案證據技術內容認定不同。按系爭專利核准審定時之 93 年專利審查基準第二篇第三章專利要件 2-3-23 頁所載「無法預期的功效包含產生新的性質或在數量上的顯著變化」，就本件而言，系爭專利與證據 2 之記憶體散熱夾結構之散熱功效，僅能由現有資料中兩者之結構差異進行散熱功效之判斷，惟因系爭專利之散熱夾 10 的頂面 11 呈弧形所增加之表面積並不多，因此該形狀之改變並未產生功效上之顯著變化，故在功效增進上並不明顯，從而認定系爭專利未產生無法預期之功效。在審查過程中，若在功效增進之審查判斷上有所疑義，可請專利申請人提出適當之佐證以利進行判斷。

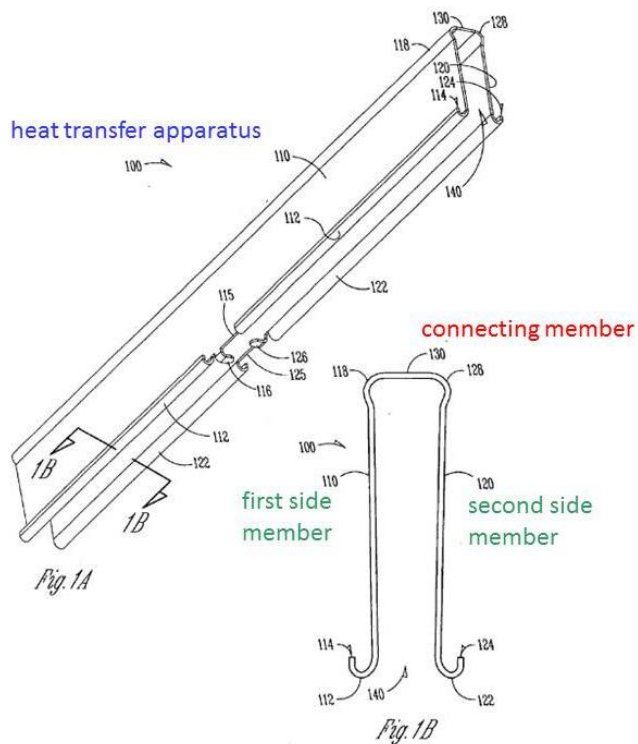
附圖 1：系爭專利主要圖面

1.系爭專利圖 2



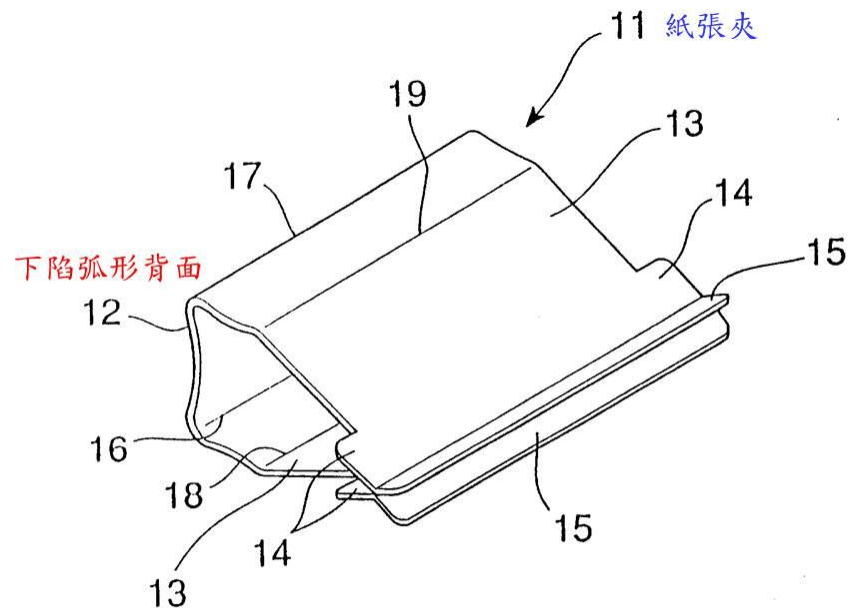
附圖 2：證據 2 主要圖面

證據 2 圖 1A 及圖 1B



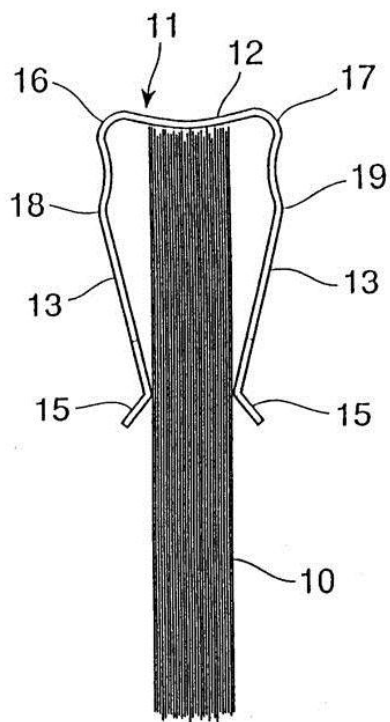
附圖 3：證據 4 主要圖面

1.證據 4 圖 1



第 1 圖

2.證據 4 圖 5



第 5 圖



【專利案號】 95137320 N02
【專利名稱】 用於彎管機的防凹料的切斷裝置
【審定結果】 請求項 1 舉發不成立
【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 4 項
【決定結果】 原處分撤銷
【決定重點】 進步性、證據組合動機
【決定字號】 經訴 10306101490
【決定日期】 103.5.8

【決定要旨】

證據 2 已揭露系爭專利彎管機之基本結構，證據 2 雖未揭露系爭專利切口單元的結構特徵，然證據 3 已揭示一種具有二個刀具之切斷裝置，此技術手段與系爭專利之切斷作業之技術手段係屬相同，故系爭專利請求項 1 之技術特徵已揭露於證據 2、證據 3 之組合，且二者皆可達到解決管件的切斷部位會產生凹料的問題，自不具進步性。

證據 4 所揭露之切管裝置，係利用裁痕刀將管體裁切出適當深度的刀痕，再利用裁刀對著該刀痕切斷管體，此技術手段及功效與系爭專利之切斷裝置係屬相同，故系爭專利請求項 1 係藉由證據 4 之裁痕裝置附加於證據 2 之夾模座主體內部等先前技術所能輕易思及完成者，不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「用於彎管機的防凹料的切斷裝置」係於 95 年 10 月 11 日向本局申請發明專利，並於 97 年 6 月 26 日核准取得專利權。訴願人以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 102 年 9 月 25 日以(102)智專三(三)06022 字第 10221290770 號專利舉發審定書為「請求項 1 舉發不成立」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議後，作成本件決定，將原處分撤銷，囑本局另為適法之處分。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據：

證據 2 為系爭專利第 5-6 頁【先前技術】一節及圖式第 1-3 圖；證據 3 為西元 1992 年 10 月 14 日公開之日本特開平 4-289099 號專利案；證據 4 為 88 年 10 月 21 日公告之我國第 86209667 號專利案。

(二)訴願決定理由：

1. 證據 2 已揭露系爭專利彎管機之基本結構，即包含機台、機頭裝置、管件移送裝置、基座、主模座、擺動臂、夾模座、導模座、主模塊、承座、切斷單元等構件之結構特徵。證據 2 雖未揭露系爭專利之切口單元的結構特徵，然證據 3 已揭示一種具有二個刀具之切斷裝置，其包含一第一驅動件、一前端具有尖銳傾斜切斷刃之第一刀具，可於管件之側壁切出一切口，接著再由第二驅動件驅動第二刀具從該切口進入管件以切斷管件等技術特徵。而此等技術手段與系爭專利之切斷裝置係先利用切口單元之第一刀具的第一尖刀部對管件的周緣切出一切口，再利用切斷單元之第二刀具的第二尖刀部對準該切口且沿管件徑向進行切斷作業之技術手段係屬相同，故系爭專利請求項 1 之技術特徵已揭露於證據 2、證據 3 之組合，且二者皆可達到解決管件的切斷部位會產生凹料的問題，自不具進步性。綜合前述比對說明，系爭專利之彎管機主體結構以及切斷單元已揭露於證據 2，而系爭專利僅是在證據 2 之結構基礎上附加一切口單元，該切口單元之作動方式是藉由一第一驅動件(油壓缸)來驅動第一刀具，並以刀具上之第一尖刀部來對管件的周緣進行切口作業，然此切口單元之結構特徵、技術手段及功效均已揭露於證據 3，故系爭專利請求項 1 為其所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 3 之切口單元裝置附加於證據 2 具有夾模座的主體內部等先前技術所能輕易思及完成者，不具進步性。
2. 由證據 4 之專利說明書內容可知，證據 4 所揭露之切管裝置係包含有夾持作動壓缸(1)、夾持座(2)、裁痕作動壓缸(3)、裁痕刀(40)、裁刀作動壓缸(5)以及裁刀等構件，而此一結構特徵等同於系爭專利之切斷裝置，又證據 4 利用夾持作動壓缸(1)驅動夾持座(2)，以使相對的左夾座(21)與右夾座(22)產生靠合，使得管體被夾持於左夾座(21)與右夾座(22)所共同形成之夾口中。接著，再利用裁痕作動壓缸(3)帶動裁痕刀(40)向夾持座(2)位移，進而將管體裁切出一適當深度的刀痕。最後，再利用裁刀作動壓缸(5)帶動裁刀(60)對著前述之適當深度的刀痕切斷管體等技術手段及功效與系爭專利之切斷裝置係屬相同，且系爭專利之切口單元亦等同於證據 4 之裁痕裝置，故系爭專利請求項 1 為其所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 4 之裁痕裝

置附加於證據 2 之夾模座主體內部等先前技術所能輕易思及完成者，不具進步性。

3. 組合證據 2、3 或證據 2、4 可證明系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定。從而，原處分機關認上開組合舉發證據無法證明系爭專利不具進步性，所為「請求項 1 舉發不成立」之處分，自有未恰。爰將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

三、主要爭點及分析檢討

對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，證據 2、3 或證據 2、4 之組合是否能輕易完成？

- (一)原處分：證據 3 管件切斷方法或證據 4 管件切斷裝置之技術特徵並無教示可運用於彎管機，且系爭專利切口單元安裝於夾模座主體內部之連結關係，亦非證據 2、3 或證據 2、4 之單純附加關係可比擬。
- (二)訴願決定：系爭專利切口單元之結構特徵、技術手段及功效均已揭露於證據 3 或證據 4，故系爭專利請求項 1 為其所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 3 之切口單元裝置或證據 4 之裁痕裝置附加於證據 2 具有夾模座的主體內部等先前技術所能輕易思及完成者，不具進步性。
- (三)分析檢討：原處分以「證據 3 或證據 4 並無教示可運用於彎管機」及「系爭專利切口單元安裝於夾模座主體內部之連結關係，亦非證據 2、3 或證據 2、4 之單純附加關係可比擬」，未依審查基準認定組合動機，遽而認定證據 2、3 或證據 2、4 之組合並非能輕易完成，似有未洽。訴願決定以證據 3 或證據 4 已揭露系爭專利切口單元之結構特徵、技術手段及功效，認為證據 2、3 或證據 2、4 之組合已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，並可達成系爭專利所欲達成之功效，故系爭專利請求項 1 不具進步性。

四、總 結

- (一)進步性審查，不宜僅因證據未教示結合的可能性，即認為不具結合動機。訴願決定認為證據 2、3 或證據 2、4 之組合已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，並可達成系爭專利所欲達成之功效，本局則認為證據缺乏結合動機。

查證據 2、3 或證據 2、4 是否有結合之動機，依審查基準，綜合考量如下：系爭專利為彎管機與切斷裝置之組合，所欲解決的問題為管件切斷部位會產生凹料，達成的功效為防止管件凹料。證據 2 揭露彎管機，證據 3、4 揭露切斷裝置，且證據 3、4 與系爭專利所欲解決之問題，所採取的技術

手段的功能、作用亦相同，故有明顯之動機結合證據 2、3 或證據 2、4。除非證據 2、3 或證據 2、4 之結合有先天不相容之情事，否則不宜僅因證據 2、3、4 未教示結合之可能性，即據以認定不具結合動機。

(二)對於「能輕易完成」應有論述理由

就本件而言，僅依前述結合動機之分析，由於引證並未揭露彎管機與切斷裝置之組合，初步結論是「不能輕易完成」該組合，因此，要推導進步性之結論，審定書中尚應敘述是否「能輕易完成」系爭專利之理由。若認定「能輕易完成」，審定書可以描述理由如下：系爭專利切斷裝置與夾模塊在功能上並未相互作用，其係以夾模塊及主模塊夾制管件並彎折成型，再以切斷裝置裁切管件，故組合後系爭專利所產生之功效僅為證據 2、3 或證據 2、4 所揭露之技術功效的總合，具有通常知識者依證據 2、3 或證據 2、4 之組合「能輕易完成」系爭專利（參發明審查基準第 2-3-19 頁）。

附圖 1：系爭專利主要圖面

系爭專利圖 8 及圖 9

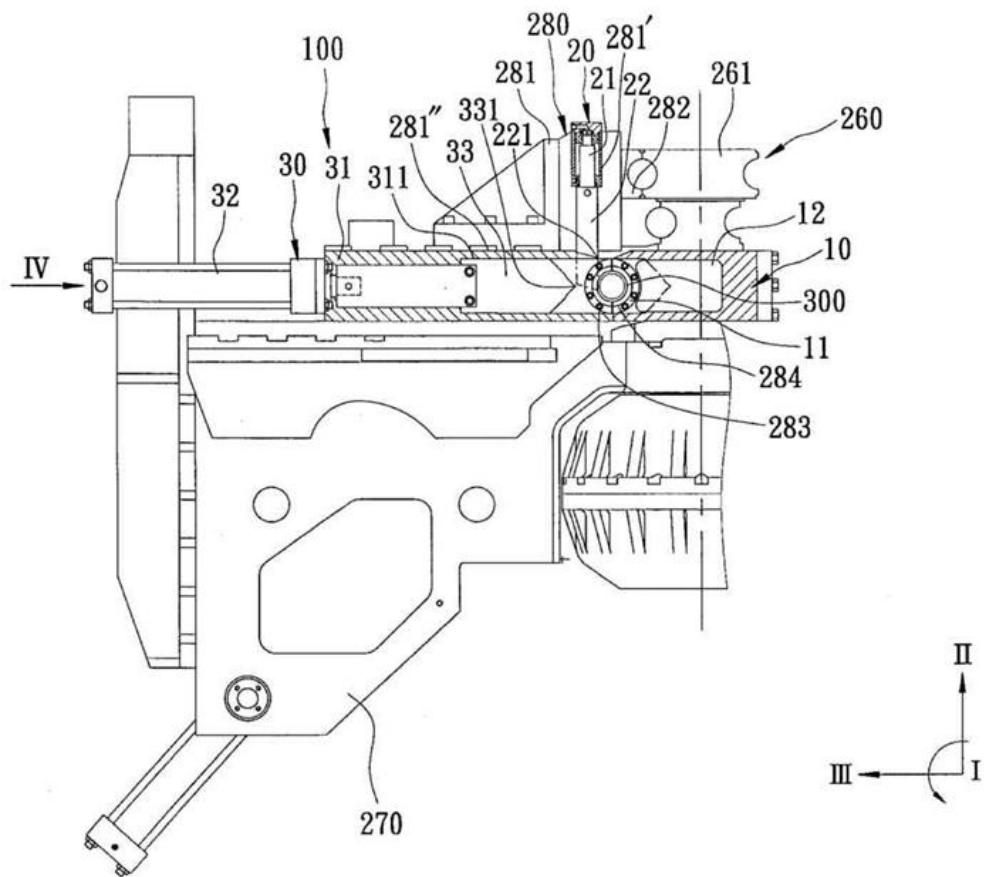


圖 8

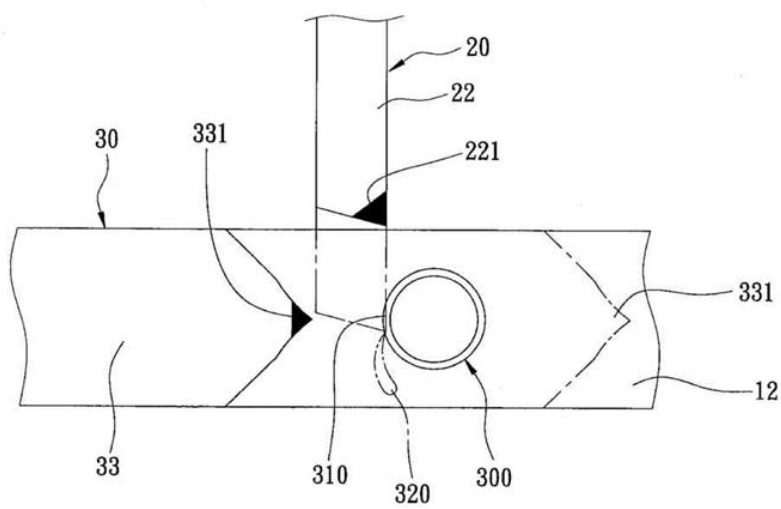


圖 9

附圖 2：證據 2 主要圖面

證據 2 圖 3

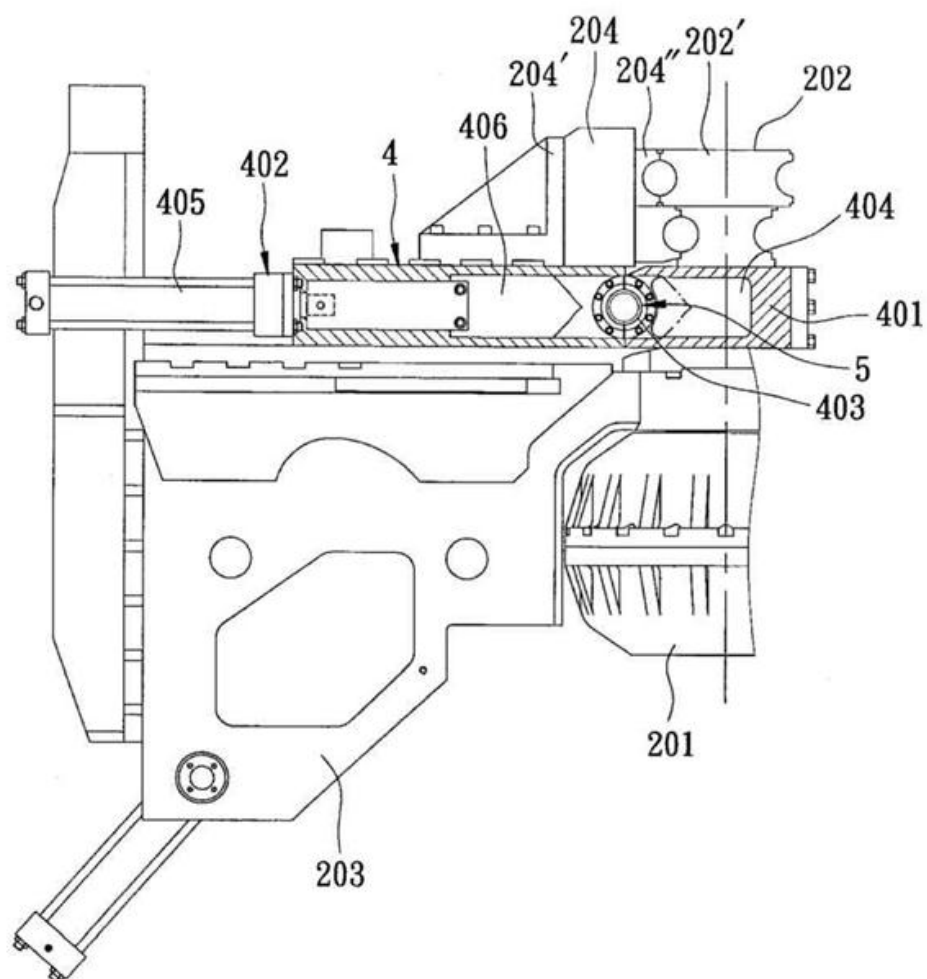
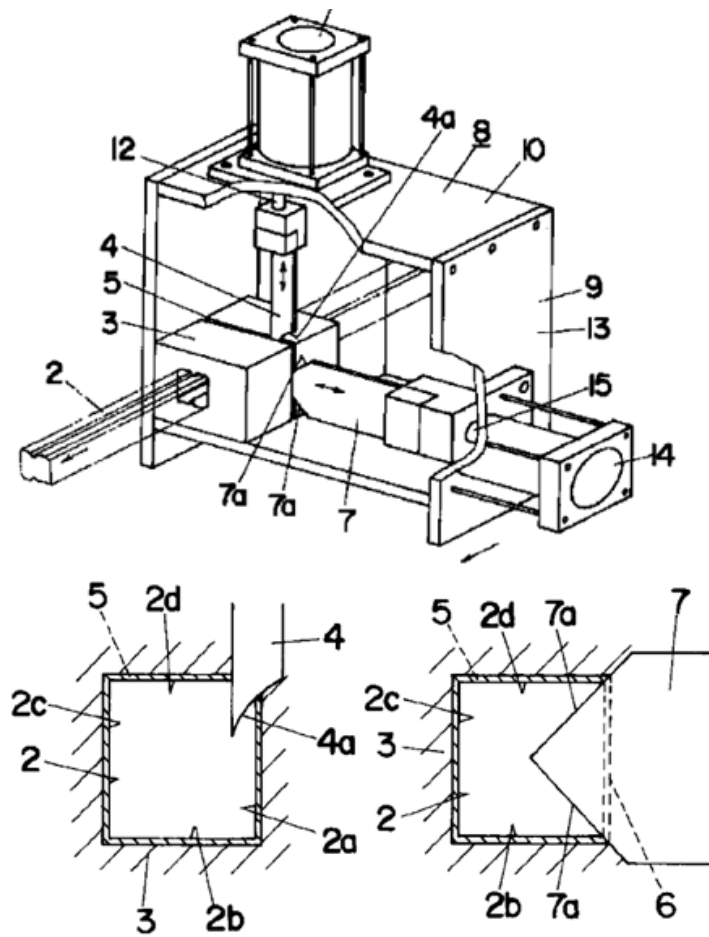


圖 3

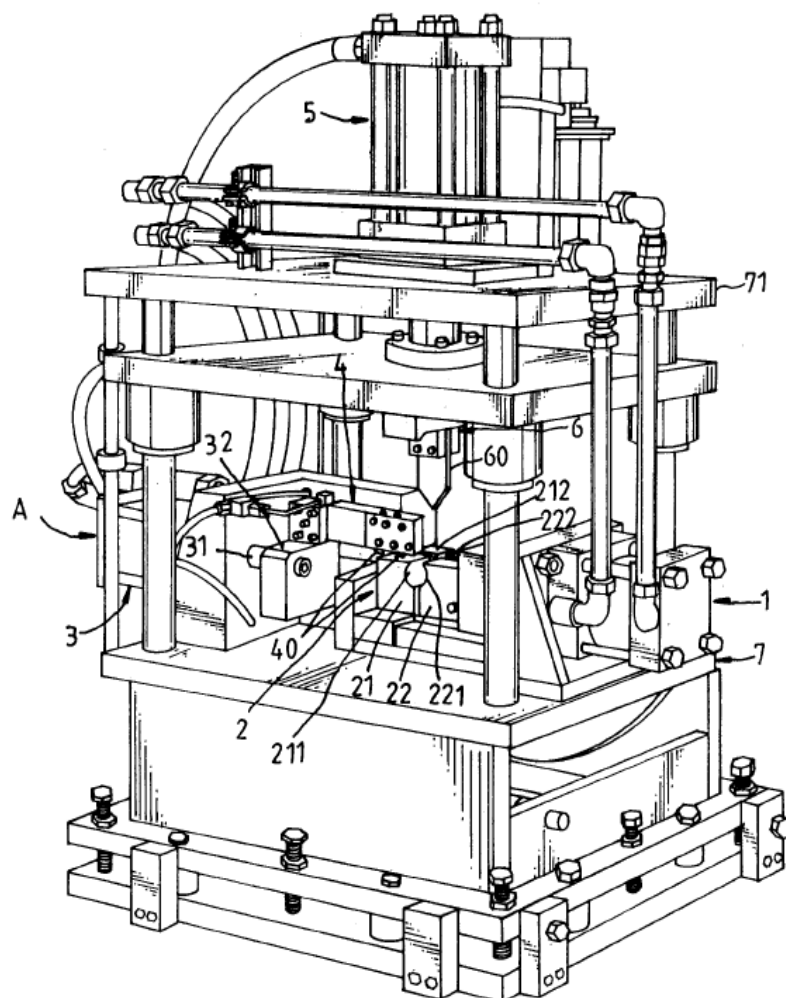
附圖 3：證據 3 主要圖面

證據 3 圖 1 及圖 2



附圖 4：證據 4 主要圖面

證據 4 圖 1





【專利案號】 94113851 N01

【專利名稱】 鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法

【審定結果】 101 年 11 月 23 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 5、9 舉發成立應予撤銷。請求項 6 至 8 舉發不成立。

【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

【決定結果】 原處分撤銷（請求項 6 至 8 舉發不成立部分）

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10306102560

【決定日期】 103.5.12

【決定要旨】

證據 10 說明書第 5 頁倒數第 3 至 5 行，已揭露使用單一成分聚乙二醇作為潤滑層之組成；證據 10 說明書第 5 頁第 13 至 17 行，已揭露使用單一成分聚乙二醇作為潤滑層之組成在紙張（心材）上塗覆潤滑層之技術；證據 10 說明書第 7 頁第 5 至 12 行之「潤滑劑片材」為含有「聚醚酯」、「固態水溶性潤滑劑」、「聚乙二醇」、「液態水溶性潤滑劑」之混合物組成。而系爭專利請求項 1 之潤滑層組成成分為壬酚聚乙二醇醚、聚乙烯乙二醇、聚乙烯醇、水溶性環氧樹脂，其中之壬酚聚乙二醇醚，是一種「聚醚酯」，且水溶性環氧樹脂及聚乙烯乙二醇是一種常用水溶性潤滑劑。證據 10 已揭露系爭專利請求項 1「潤滑層」技術特徵，是系爭專利請求項 1 所揭示的技術特徵，應為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據 8 及 10 技術之組合所能輕易完成，不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板及其製法」係於 94 年 4 月 29 日向本局申請發明專利，並於 94 年 12 月 22 日核准取得專利權。訴願人以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 102 年 10 月 24 日以(102)智專三(三)05121 字第 10221446940 號專利舉發審定書為「101 年 11 月 23 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 5、9 舉發成立應予撤銷。請求項 6 至 8 舉發不成立。」之處分。訴願人不服前揭處分中關於請求項 6 至 8 舉發不成立部分，向經濟部提起訴願。

案經經濟部審議後認為訴願有理由，作成本件決定，將原處分撤銷，囑本局另為適法之處分。

二、主要撤銷理由及證據

(一)系爭專利請求項 1：

一種鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板，係用於電路板上以提供鑽孔緩衝用，其包括：一複合材，其係一心材背面結合有一淋膜層，該心材係為有機材料或半有機材料，其厚度為 20 μ m 至 200 μ m；一鋁箔層，係供結合於前述複合材之淋膜層上；以及一潤滑層，係塗佈於前述複合材之心材表面上，該潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚（nonyl phenol polyethylene glycol ether）、聚乙二醇（PEG）、聚乙烯醇（PVA）或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成，藉以使鑽孔時，鑽針可先經該潤滑層潤滑與緩衝貫穿之力量。

(二)舉發證據：

證據 8 為 94 年 2 月 16 日公告第 CN 2678805Y 號「鋁質複合基板」專利公告；證據 9 為 92 年 11 月 12 日公開第 CN 1455719A 號「用於鑽小孔的導引板」專利公告；證據 10 為 91 年 11 月 21 日公告第 90121885 號「製孔用之潤滑劑片材及利用鑽孔機之製孔方法」專利案；證據 11 為 93 年 3 月 18 日公開第 JP 2004-82295A 號「鑽孔方法及用於該方法中之固定黏著膠帶」專利公告；證據 13 為 83 年 12 月 20 日公開第 JP 6-344297A 號「印刷電路板鑽孔方法」專利案。

(三)訴願決定理由：

1. 證據 8 與系爭專利請求項 1 比較，系爭專利之鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板、複合材（心材）、淋膜層、鋁箔層對應於證據 8 之鋁質複合基板、紙層、淋膜層及鋁箔層，證據 8 「鋁層」及「淋膜層」與系爭專利「潤滑層」同樣具有減少摩擦及發熱功效，二者差異在於證據 8 未揭露系爭專利之潤滑層係為壬酚聚乙二醇醚、聚乙二醇、聚乙烯醇或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成之技術特徵。
2. 惟證據 10 說明書第 5 頁倒數第 3 至 5 行，已揭露使用單一成分聚乙二醇作為潤滑層之組成；又證據 10 說明書第 5 頁第 13 至 17 行，已揭露使用單一成分聚乙二醇作為潤滑層之組成在紙張（心材）上塗覆潤滑層之技術。再者證據 10 說明書第 7 頁第 5 至 12 行之「潤滑劑片材」為含有「聚醚酯」、「固態水溶性潤滑劑」、「聚乙二醇」、「液態水溶性潤滑劑」之混合物組成。而系爭專利請求項 1 之潤滑層組成成分為壬酚聚乙二醇醚、聚乙二醇、

聚乙烯醇、水溶性環氧樹脂，其中之王酚聚乙二醇醚，是一種「聚醚酯」，且水溶性環氧樹脂及聚乙二醇是一種常用水溶性潤滑劑。證據 10 已揭露系爭專利請求項 1「潤滑層」技術特徵，是系爭專利請求項 1 所揭示的技術特徵，應為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據 8 及 10 技術之組合所能輕易完成，不具進步性。

3. 系爭專利請求項 6 至 8 係直接依附於請求項 1 之附屬項，包含該獨立項全部之技術特徵，並分別進一步界定「其中該潤滑層係以滾筒塗佈、旋轉塗佈、淋膜塗佈、噴塗塗佈其中一種方式塗佈於複合材之心材表面上」、「其中該潤滑層可另混合醇類或水」、「其中該潤滑層中聚乙二醇使用之分子量在 1000-12000 之間，水溶性環氧樹脂使用之分子量在 500-20000 之間」者，惟查：證據 10 說明書第 13 頁倒數第 4 行已揭露輥塗方式塗佈形成潤滑層之技術；證據 9 說明書第 9 頁第 26 至 29 行已揭露聚乙二醇和三羥甲基丙烷（是一種多醇類）之混合物作為潤滑劑組成；證據 9 說明書第 9 頁第 26 至 29 行已揭露聚乙二醇分子量 3000-10000 及至少 10000 聚乙二醇，故證據 8、9 及 10 之組合足以證明系爭專利請求項 6 至 8 不具進步性。
4. 證據 8、9 及 10 之組合足以證明系爭專利請求項 6 至 8 有違系爭專利核准時專利法第 22 條第 4 項之規定。從而，原處分機關所為關於系爭專利「請求項 6 至 8 舉發不成立」處分，自有未洽。爰將原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分。

三、主要爭點及分析檢討

(一)系爭專利請求項 1 與證據 9、10、11 所揭露「潤滑層」之成分不完全相同，證據 8 分別與證據 9、10、11 之組合是否可證明系爭專利第 1 項不具進步性？

1. 原處分：證據 8…，證據 9 之「潤滑劑層 4」為含有「三羥甲基丙烷」之混合物（參見證據 9 第 5 頁「發明內容」）；證據 10 之「潤滑劑片材」為含有「聚醚酯」之混合物（參見證據 10 第 7 頁第 5 至 12 行）；證據 11 之「潤滑層」為含有「聚醚酯」之混合物（參見證據 11 第[0045]段）。證據 9、10、11 之「潤滑層」含有系爭專利界定之「王酚聚乙二醇醚」、「聚乙二醇」、「聚乙烯醇」或「水溶性環氧樹脂」四成分以外之成分，因所謂潤滑層之組成成分有許多可能，是以不同於系爭專利之「潤滑層」。縱將證據 9、10、11 之「潤滑層」成分組合證據 8 之「鋁質複合材 30」結構，仍未揭露系爭專利第 1 項，故證據 8 分別與證據 9、10、11 之組合不

足以證明系爭專利第 1 項不具進步性。系爭專利之民事判決亦採相同見解。

2. 分析檢討：

(1)原處分與訴願決定之差異在於對於系爭專利請求項 1 的解釋不同，即請求項 1 中所載之「潤滑層」之成分是否僅限於「王酚聚乙二醇醚」、「聚乙二醇」、「聚乙醇」或「水溶性環氧樹脂」四成分任一種或任二種以上之組合？

(2)原處分認為系爭專利請求項 1 是以擇一形式的方式界定「潤滑層」成分，其範圍應僅限於請求項中所載之內容。系爭專利之民事判決亦採相同見解。訴願決定認為系爭專利「潤滑層」之成分不限於請求項中所載之內容，尚可涵蓋其他成分之化學物質，以致於認定證據 10 已揭露系爭專利請求項 1「潤滑層」技術特徵。

(二)證據 8 及證據 13 之組合，是否可證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

1. 原處分：系爭專利請求項 1「鑽孔用高散熱潤滑鋁質蓋板」之「心材－淋膜層－鋁箔層」結構已見於證據 8「鋁質複合材 30」之「紙層 31－淋膜層 33－鋁箔層 32」結構，差異僅在於證據 8 未揭示系爭專利「潤滑層」之技術特徵。況且，證據 13 例示之「聚乙二醇」，為系爭專利請求項 1 所界定之潤滑劑成分之一，故證據 8 與證據 13 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。系爭專利之民事判決亦採相同見解。

2. 被舉發人：證據 8 揭露之鋁質複合材為「鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層」；證據 10 或 13 揭露「潤滑層－印刷電路板」。證據 8、10 及 13 之組合應為「潤滑層－鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層－印刷電路板」或「鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層－潤滑層－印刷電路板」，而非系爭專利的「潤滑層－紙層－淋膜層－鋁箔層－印刷電路板」。

3. 訴願決定：與原處分及民事判決之見解相同。

4. 分析檢討：

原處分、民事判決及訴願決定均認為證據 13 已揭示以潤滑層潤滑鑽針之技術內容，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，應有動機結合證據 13 之「潤滑層」，與證據 8 鋁質複合材 30 之「紙層 31－淋膜層 33－鋁箔層 32」結構，且結合二者並無技術上之困難可言，而為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者，足見系爭專利請求項 1，僅係將習知做為鑽孔用鋁質蓋板之材料層為簡易組合，故證據 8 與證據 13 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

四、總 結

(一)以擇一形式記載之技術特徵的解釋

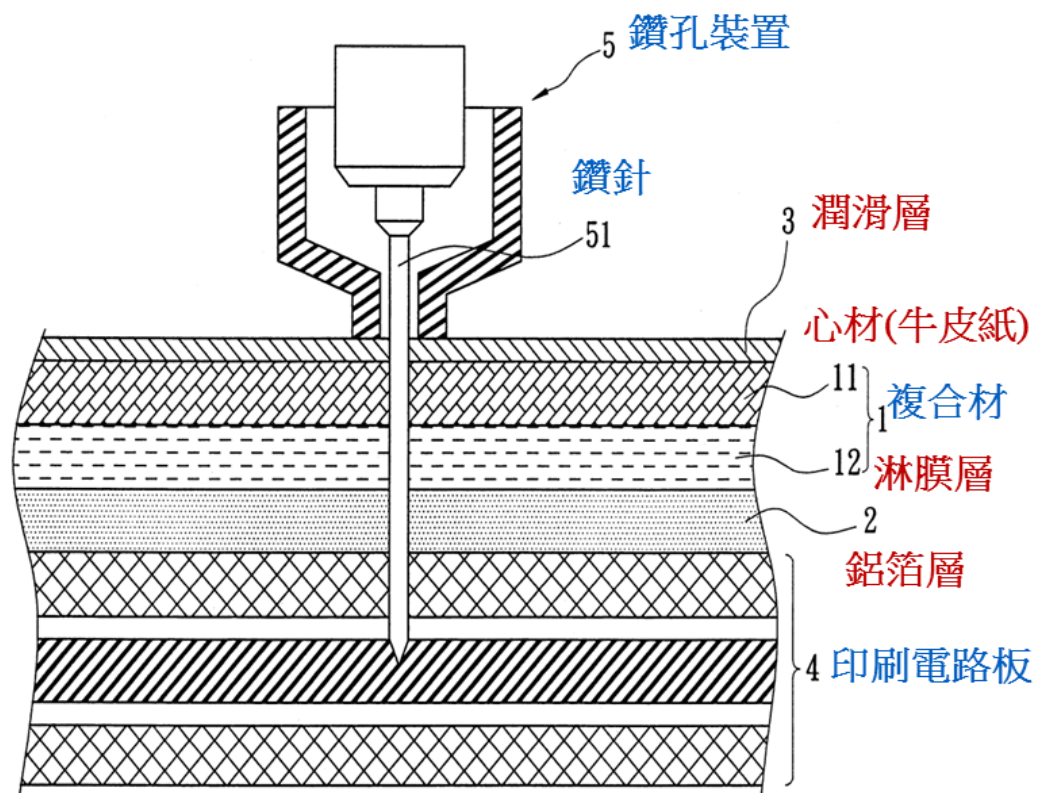
系爭專利請求項1中所記載：「潤滑層係為王酚聚乙二醇醚、聚乙烯乙二醇、聚乙烯醇或水溶性環氧樹脂其中一種，或其等比例混合之混合物而成」，係以「或」連結技術特徵，係以擇一形式的方式界定「潤滑層」之成分。依專利侵害鑑定要點第34頁：解釋申請專利範圍時，「擇一形式」之用語應限定在其所記載之選項。因此，系爭專利請求項1中所記載之「潤滑層」之組成成分僅限於所載四成分任一種或任二種以上之等比例混合，不涵蓋其他成分，亦不涵蓋其他比例之混合。

(二)刪減層狀結構重複之層之進步性審查

證據8揭露之鋁質複合材為「鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層」；證據13揭露「潤滑層－印刷電路板」；證據8及13之組合得為「潤滑層－鋁箔層－淋膜層－紙層－淋膜層－鋁箔層－印刷電路板」。證據8中之「鋁箔層－淋膜層」重複，刪除其一而餘留「紙層－淋膜層－鋁箔層」，僅降低效果，但並未變動證據8與系爭專利散熱及延長鑽針使用壽命之創作目的，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者應有動機將證據13之「潤滑層」與證據8鋁質複合材之「紙層－淋膜層－鋁箔層」結構結合，故具有通常知識者依證據8、13之組合能夠輕易完成系爭專利請求項1，證據8、13之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

附圖 1：系爭專利主要圖面

系爭專利第 3 圖



第 3 圖

附圖 2：證據 8 主要圖面

證據 8 圖 3

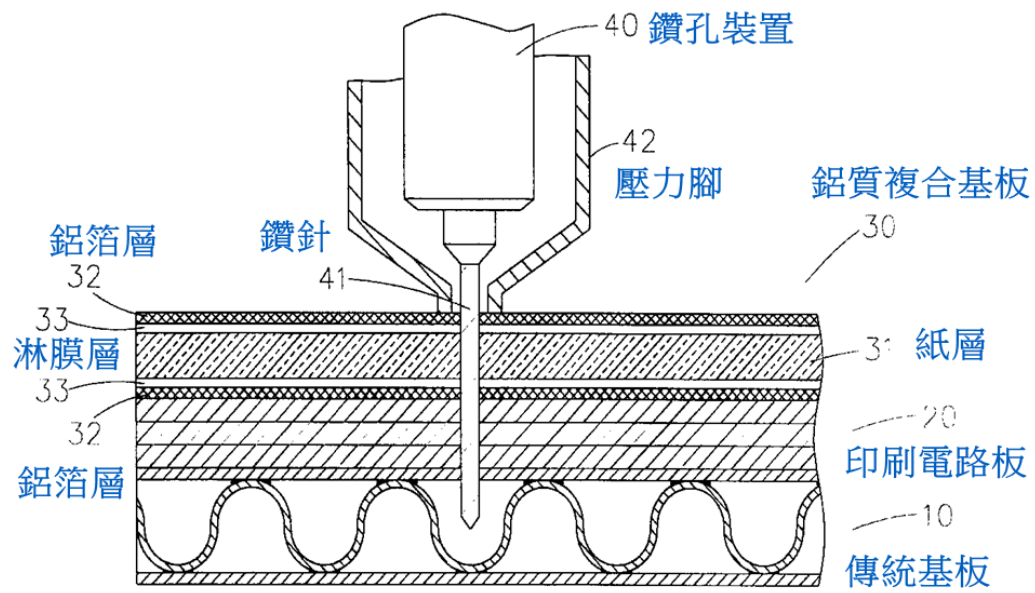


图 3



【專利案號】100214089 N01

【專利名稱】出水閥結構改良

【審定結果】請求項 1 至 3 舉發不成立

【相關法條】專利法(99 年法)第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項

【決定結果】原處分關於請求項 1 及 3 部分撤銷；原處分關於請求項 2 部分訴願駁回。

【決定重點】進步性

【決定字號】經訴 10306102760

【決定日期】103.5.19

【決定要旨】

系爭專利請求項 1 與證據 2 之細部結構特徵固非完全相同，故證據 2 尚難證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。惟依系爭專利請求項 1 與證據 2 於主要組成構件之對應關係、整體構件之組裝方式及實際應用上之功能等方面之比較可知，系爭專利請求項 1 之技術特徵實已揭示於證據 2 中，而為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之技術內容顯能輕易完成者，並不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「出水閥結構改良」申請日為 100 年 7 月 29 日，本局於 100 年 10 月 18 日形式審查核准專利。訴願人以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項，對之提起舉發，案經本局審查，於 102 年 11 月 22 日以(102)智專三(三)05051 字第 10221600810 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 3 舉發不成立」之處分。訴願人不服，向經濟部提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議後，認為訴願有理由，將原處分所為「請求項 1 及 3 舉發不成立」之部分撤銷，囑本局另為適法之處分。

二、主要撤銷理由及證據

(一)系爭專利請求項 1：

一種出水閥結構改良，主要是用以連結組設供水管路與用水設備，其組成至少包括：一出水閥座，……；一轉接座，……；一鎖入座，……；以及一鎖結套，……；據以，利用該鎖結套通過鎖入座而與轉接座螺合鎖設，

特得夾迫定位鎖入座與轉接座之套合關係，並賦予鎖入座及轉接座得作相對之旋轉，達出水閥座之出水端管的角度方位調整功能者。

(二)舉發證據：

證據 2 為 99 年 12 月 11 日公告之第 99213148 號「可調式接壁閥結構」新型專利案；證據 3 為證據 1 與證據 2 之主要構件比對示意圖。

(三)原處分理由：

1. 證據 2 轉接座未揭露系爭專利「鎖接段與套合段間設有一隔離部，又在鎖接部與套合段的外徑分別嵌組有止水環」之構造。
2. 證據 2 之接壁件與系爭專利之鎖入座 30 之整體構造不同。證據 2 之鎖合栓 4 一端為具有外螺紋之螺柱 43，其與系爭專利鎖結部 43 構造不同，且證據 2 鎖結套 40 之中央為貫穿一通孔 40，其與系爭專利鎖結套 40 中心則設為可供工具插結連動之通孔之構造不同。
3. 證據 2 係藉螺栓與閥體的螺鎖，用以閥體與接壁件之相互組合，而可調轉閥體之出水管的方向。反觀，系爭專利係利用轉接座作為出水閥與鎖入座之組配轉介構件，得視需要適度旋轉出水閥座以調整其出水端之角度及方位。據此，系爭專利與證據 2 在調整其出水閥座（閥體）之出水端管（出水管）的方位之技術手段不同。

(四)訴願決定理由：

1. 系爭專利之出水閥座 10 即相當於證據 2 之閥體 3。系爭專利之鎖入座 30……，可對應於證據 2 之接壁件 2。系爭專利之鎖結套 40 與證據 2 鎖合栓 4 之細部構造特徵固非完全相同，惟二者之技術手段、組合方式及功能應屬相同。
2. 整體構件之組裝方面，系爭專利是先以轉接座 20 之外螺紋式鎖接段 21 與出水閥座入水端之內螺紋 13 相互鎖接，再將鎖結套 40 穿過鎖入座 30 內部，而藉由外螺紋鎖結部 43 與轉接座 20 之內螺紋 28 鎖設，以完成出水閥結構之組裝。同樣的，證據 2 亦係先以固定座 55 之外螺紋段 551 與閥體 3 入水端之內螺紋段 302 鎖接，再將鎖合栓 4 穿過接壁件 2 之通孔 20，並以其螺柱 43 鎖合於該固定座 55 之內螺孔 552，以完成一接壁閥 A 之組裝。
3. 系爭專利請求項 1 之技術特徵實已揭示於證據 2 中，而為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2 之技術內容顯能輕易完成者，並不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

(一)證據 2 未揭露系爭專利之「鎖接段與套合段間設有一隔離部，又在鎖接部與套合段的外徑分別嵌組有止水環」之構造，系爭專利是否具有進步性？

1. 訴願決定：雖然證據 2 之固定座 55 並未揭示系爭專利提供止水環 25、27 設置之隔離部 23 之構造，但證據 2 固定座 55 之前端亦設置有止水墊圈 54，二者細部構造特徵雖不同，然均具有防漏之功效。
2. 分析檢討：系爭專利固定座上設有隔離部，並於其外徑嵌組有止水環，其止水環之功能係藉以取得轉接座與出水閥鎖接關係之水密效果(參說明書第 7 頁第 8 行~第 9 行)。原處分理由認為證據 2 雖並未揭露系爭專利止水環結構，然訴願決定理由認為系爭專利之止水環作用係用以增加水密效果，證據 2 固定座前端亦設置有止水墊圈 54，其防漏止密功效與證據 2 相同，雖止水墊圈配設位置與系爭專利略有不同，然該差異並不影響防漏水密之功效，是以證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(二)系爭專利「轉接座作為出水閥與鎖入座之組配轉介構件」與證據 2 之「螺鎖用以閥體與接壁件之相互組合」技術手段不同，系爭專利是否具進步性？

1. 訴願決定：在組裝上，證據 2 接壁件 2 之外螺紋段 21 鎖合於牆體 W 內之管件 B，無論最後鎖緊位置在何處，都可旋轉該閥體 3 調整出水管 34 至所需之安裝方向，然後再以螺栓 312 鎖入該定位螺孔 311，並固定於該接壁件 2 上之限位槽 221，以作為出水管 34 其出水方向調整後之定位。其整體構件組裝與系爭專利相同，雖有細部構件不同，然功效均相同，是以就所屬領域中具有通常知識者依證據 2 技術內容顯能輕易完成，不具進步性。
2. 分析檢討：系爭專利轉接座與鎖入座可相對旋轉之套合關係，藉由適度旋轉出水閥座，以調整出水端管的角度與方位，雖證據 2 尚利用螺栓 312 鎖入定位螺孔 311，固定於接壁件 2 上之限位槽 221，作為出水管 34 出水方向之定位，然訴願決定理由認為系爭專利利用轉接座、鎖入座及鎖結套三構件，與證據 2 固定座、接壁件及鎖合栓構件之對應關係、整體構件之組裝方式及實際應用上之功能均相同。雖證據 2 還利用螺栓鎖入於接壁件，藉以出水端方位定位，然證據 2 實際上以旋轉閥體調整出水管方向之技術手段仍與系爭專利適度旋轉出水閥座以調整出水端管方向(參說明書第 9 頁第 1 行)技術手段相同，故就所屬技術領域中具有通常知識者而言，證據 2 應足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

四、總 結

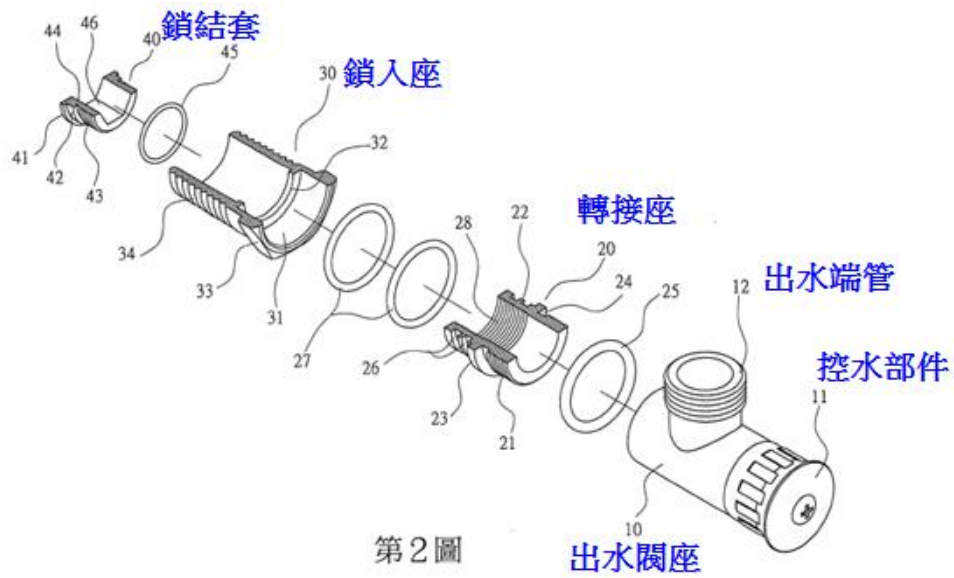
(一)考量先前技術與系爭專利所欲解決問題之進步性審查

系爭專利欲解決之問題在於：1.適度調整出水閥之出水端管的角度與方位；及 2.在調整止水閥出水端角度及方位時，出水閥與鎖入座仍具有密合關係，不會有滲水問題。證據 2 僅揭露出水管組裝方向的問題。系爭專利係利用轉接座套結段內徑設置有止水環，藉以取得轉接座與鎖入座之水密關係，是以在旋動轉接座及出水閥座調整出水端管方向時，仍能維持水密關係(參說明書第 6 頁)。雖然系爭專利說明書所載所欲解決之問題有別於證據 2，惟在進步性審查上，仍應就證據 2 與系爭專利技術內容進行比對。原處分雖認為證據 2 未揭露系爭專利請求項之止水環的技術特徵，然就該所屬技術領域中具有通常知識者而言，在參照證據 2 實質揭露固定座及其前端止水墊圈的技術內容後，若欲解決上開系爭專利水密的問題，簡易即可將證據 2 固定座前端止水墊圈技術特徵修飾為系爭專利之轉接座上設置有止水環，而達成系爭專利密合及防止滲水的功效或目的，故證據 2 亦可解決如系爭專利之密合及防止滲水問題。

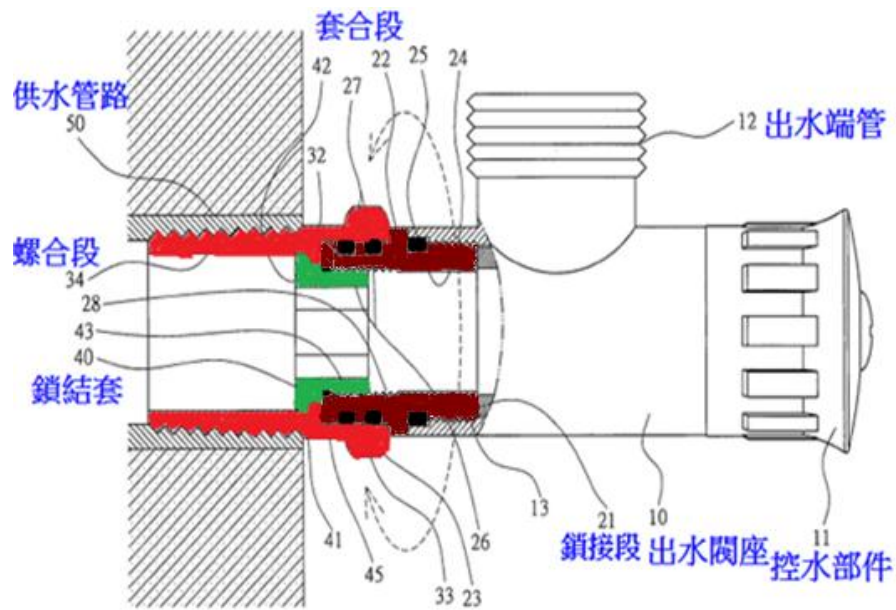
(二)進步性審查中是否「輕易完成」之論述

進步性審查中，確認申請專利之發明與相關先前技術間有差異時，應參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識判斷上開差異是否可輕易完成。本件於原處分理由中已論述，證據 2 並未揭露系爭專利之「轉接座外徑嵌組有止水環」技術特徵，以及證據 2 以「閥體與接壁件以螺鎖組合定位」而系爭專利係利用「轉接座與鎖入座套合」，兩者係有差異。原處分即以系爭專利與證據 2 之調整方位之技術手段不同，是以證據 2 不足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。惟在認定先前技術與系爭專利係有差異時，仍應進一步論述，經參酌申請時通常知識，上開差異是否為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成。換言之，原處分認為證據 2 未揭露系爭專利之「止水環」技術特徵，仍應進一步說明「止水環」結構是否屬於申請時之通常知識，其所產生之功效是否可預期，使系爭專利是否屬可「輕易完成」理由更具體，更令人信服。

附圖 1：系爭專利第 2 圖



附圖 2：系爭專利之斷面圖





【專利案號】100211010 N01
【專利名稱】旋動機構之改良結構
【審定結果】請求項 1 至 3 舉發不成立
【相關法條】專利法(99 年法)第 94 條第 4 項
【決定結果】原處分撤銷
【決定重點】進步性
【決定字號】經訴 10306103130
【決定日期】103.6.20

【決定要旨】

系爭專利的限位座 22 是由複數（三片）片體 221 所組構而成，而證據 2 的卡合件 30 係為一體成形之單一元件，系爭專利必須先將複數片體 221 組合成限位座 22，再與傳動件 21 組合，其組裝方式並未較證據 2 簡便，且其作用功效相同，是系爭專利請求項 1 之構造特徵相對於證據 2 係屬習知技術之簡易置換，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，不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「旋動機構之改良結構」申請日為 100 年 6 月 17 日，本局於 100 年 9 月 19 日形式審查准予專利後，訴願人以系爭專利違反核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發。案經本局審查，於 102 年 10 月 30 日以（102）智專三（一）05026 字第 10221479600 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 3 舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，經經濟部訴願審議委員會審議後，作成本件訴願決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

（一）舉發證據：證據 2 為 98 年 11 月 11 日公告之第 98209417 號「以上下線性位移轉換成單向驅轉脫水之拖把」新型專利案，主要包含相互套接之內、外桿體，可相對呈線性伸縮位移；一卡合件，係設於該內桿體之頂端開口內；一驅動件，係呈長條狀設於該外桿體內，並與該外桿體同步升降位移；

一制動件，係設於該卡合件內，用以承接該驅動件，且其受該驅動件驅轉時，僅能單向帶動該卡合件；一盤體，係設於該內桿體之底部，具備有拖把毛；一鎖合結構，係設於該外桿體，用以控制該內、外桿體呈定位或呈可相對伸縮狀態；據此，該外桿體上下位移時，該驅動件以線性運動帶動該制動件旋轉，且單向驅轉該卡合件轉動，進而使該內桿體及盤體呈同方向且依慣性力而持續旋轉，以產生離心力將附著於拖把毛的水甩出者。

(二)訴願決定理由：

系爭專利請求項 1 與證據 2 相較：

1. 雖然系爭專利的限位座 22 係由複數（三片）片體 221 所組構而成，而證據 2 的卡合件 30 為一體成形之單一元件，二者略有不同，惟其具有相同之作用功效，而組裝時，系爭專利必須先將複數片體 221 組合成限位座 22，再與傳動件 21 組合，反觀證據 2 之卡合件 30 係為一體成形之單一元件，可直接將制動件 40 置入卡合件 30 內，姑不論系爭專利將限位座 22 設成複數片體 221 是否為製程中不得不為的考量，系爭專利之組裝方式顯較證據 2 不方便及費時，並不具進步性。
2. 系爭專利之傳動件 21 及其外側壁之外螺紋 211 分別對應於證據 2 之制動件 40 及其外側之朝下棘齒 42，而系爭專利之限位座 22 及其內壁之複數螺紋止擋部 222 係分別對應於證據 2 之卡合件 30 及其內緣之複數朝上棘齒 35。查系爭專利傳動件 21 之外螺紋 211 以及限位座 22 之螺紋止擋部 221 實際上並非螺紋，而是三段不連續的「條型凸塊」，其主要功能是要達成相互嚙合後驅動旋轉，脫離嚙合後，不被驅動旋轉之作動，係屬於一種「離合功能」，此與證據 2 之制動件 40 下端之朝下棘齒 42 與卡合件 30 內緣之朝上棘齒 35 二者之間的傳動關係即為「離合功能」係屬相同，其差異僅在於系爭專利之外螺紋 211、螺紋止擋部 222 與證據 2 之朝下棘齒 42、朝上棘齒 35 在外觀形狀及設置位置上之不同，但二者之功效並無不同，系爭專利並不具有特殊功效增進。
3. 參加入固稱系爭專利之技術特徵在於限位座 22 係由複數片體 221 所組構而成，並包覆於傳動件 21 之外周緣，而證據 2 為使用卡合件 30、固定套 34 與環體 33 將制動件 40 限制於卡合件內，二者技術特徵明顯不同，系爭專利之組構方式較證據 2 簡便，具有生產簡易之功效，且可省去證據 2 之固定套 34 與環體 33，而有節省成本之功效，具進步性云云。惟查，雖然系爭專利較證據 2 減少固定套 34 與環體 33 兩個構件，惟系爭專利的限位座 22 是由複數（三片）片體 221 所組構而成，而證據 2 的卡合件 30 係為一體成形之單一元件，系爭專利必須先將複數片體 221 組合成限位座 22，

再與傳動件 21 組合，其組裝方式並未較證據 2 簡便，且其作用功效相同，均已如前述，是系爭專利請求項 1 之構造特徵相對於證據 2 係屬習知技術之簡易置換，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，不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本件撤銷原處分之理由為經濟部訴願會認為證據 2 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性。茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)證據 2 是否能證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

1. 決定以系爭專利傳動件 21 之外螺紋 211 以及限位座 22 之螺紋止擋部 221，其主要功能是要達成相互嚙合後驅動旋轉，脫離嚙合後，不被驅動旋轉之作動，係屬於一種「離合功能」，此與證據 2 之制動件 40 下端之朝下棘齒 42 與卡合件 30 內緣之朝上棘齒 35 二者之間的傳動關係即為「離合功能」係屬相同，其差異僅在於系爭專利之外螺紋 211、螺紋止擋部 222 與證據 2 之朝下棘齒 42、朝上棘齒 35 在外觀形狀及設置位置上之不同，但二者之功效並無不同，系爭專利並不具有特殊功效增進。證據 2 之卡合件 30 係為一體成形之單一元件，可直接將制動件 40 置入卡合件 30 內，雖然系爭專利較證據 2 減少固定套 34 與環體 33 兩個構件，惟系爭專利的限位座 22 是由複數（三片）片體 221 所組構而成，而證據 2 的卡合件 30 係為一體成形之單一元件，系爭專利必須先將複數片體 221 組合成限位座 22，再與傳動件 21 組合，其組裝方式並未較證據 2 簡便，且其作用功效相同，系爭專利請求項 1 之構造特徵相對於證據 2 係屬習知技術之簡易置換，不具進步性。
2. 原處分認為雖然系爭專利請求項 1 之外螺紋及螺紋止擋部與證據 2 中的棘齒同樣具有「離合功能」的傳動裝置，惟查系爭專利說明書第 3 頁「先前技術」載明：習知之驅動裝置（如第十圖所示）之座體係以一體成形之方式所製成，其組構時必須先將傳動元件放置於座體內，再將其設置於拖把之桿體內，並另外加設塞蓋於座體一側才能使傳動元件達到確實定位於拖把之桿體內，使得組構過程較為繁瑣，因此系爭專利主要目的乃在於，將複數片體組構而成限位座，以加速限位座組構於傳動件外周緣時之速度及便利性，亦即系爭專利請求項 1 之技術特徵在於限位座 22 係由複數片體 221 所組構而成，俾使使用者可輕易地將複數片體 221 組構成限位座 22 並包覆於傳動件 21 之外周緣，再將其容置於第一伸縮桿 11 內，具有安裝簡易、方便維修及操作省時，是該等技術特徵及功能並未見揭於證據 2 中，

故證據 2 尚不足證系爭專利請求項 1 之技術內容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者。

(二)原處分與決定判斷結果之不同：

原處分係依系爭專利主要目的乃在於：將複數片體組構而成限位座，以加速限位座組構於傳動件外周緣時之速度及便利性，亦即系爭專利請求項 1 之技術特徵在於限位座 22 係由複數片體 221 所組構而成，俾使使用者可輕易地將複數片體 221 組構成限位座 22 並包覆於傳動件 21 之外周緣，再將其容置於第一伸縮桿 11 內，具有「安裝簡易、方便維修及操作省時」之功效，是該等技術手段及構造功能並不同於證據 2，故證據 2 尚不足證系爭專利請求項 1 之技術內容不具進步性。惟決定認為系爭專利的限位座 22 是由複數（三片）片體 221 所組構而成，而證據 2 的卡合件 30 係為一體成形之單一元件，系爭專利必須先將複數片體 221 組合成限位座 22，再與傳動件 21 組合，其組裝方式並未較證據 2 簡便(忽略掉固定套 34 與環體 33 結合卡合件 30 之組裝)。然而，依審查基準判斷進步性應以申請專利之發明的整體為對象，不得僅針對個別或部分技術特徵。進步性之審查應將申請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。原處分認為系爭專利的限位座是由三片片體所組構而成，可輕易地將複數片體組構成限位座並包覆於傳動件之外周緣的技術手段，並未揭示於證據 2 中，而決定僅認定證據 2 個別的卡合件係為一體成形之單一元件，不須予以組合較系爭專利簡便。因此，決定與原處分對於證據 2 之技術內容在參酌申請時之通常知識後所推理之結果與申請專利範圍之解讀有所不同的情況下，導致進步性判斷之結論不相同。

四、總 結

判斷進步性之認知不同導致結論不相同

(一)系爭專利主要創作目的在於：將複數片體組構而成限位座，以加速限位座組構於傳動件外周緣時之速度及便利性，使用者可輕易地將複數片體 221 組構成限位座 22 並包覆於傳動件 21 之外周緣，再將其容置於第一伸縮桿 11 內。亦即系爭專利先將證據 2 之卡合件 30、固定套 34 與環體 33 整合成為單一之限位座 22 元件，然後為了加速限位座組構於傳動件外周緣時之速度及便利性，再將限位座 22 設計由三片片體所組構而成，該技術手段具有安裝簡易、方便維修及操作省時等之功效。

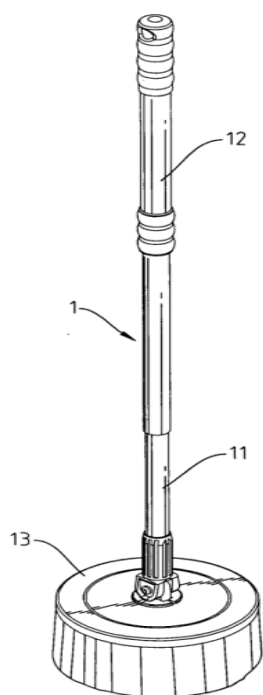
(二)原處分認為就組裝目的功效而言，證據 2 在組裝卡合件 30、固定套 34 與

環體 33 時，必須一一旋入驅動件 50，而系爭專利僅將複數片體 221 包覆於傳動件 21 之外周緣即可，並不需要有旋入螺旋桿 122 的動作，證據 2 並未揭示該等技術手段及功能，因此系爭專利應具有進步性。而訴願決定認為系爭專利必須先將三片片體 221 組合成限位座 22，再與傳動件 21 組合，其組裝方式並未較證據 2 簡便，並認為系爭專利與證據 2 同樣具有離合功能的傳動裝置以及相同作動順序、方式的驅動功能，認定系爭專利之整體使用功效與證據 2 相同，不具進步性。

- (三)按進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項作成審查意見。原處分認為系爭專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段在於加速限位座組構於傳動件外周緣時之速度及便利性，該等技術手段及功能，證據 2 並未有相關的教示或建議。決定則認為系爭專利與證據 2 兩者之整體使用功效相同，因而原處分及決定在判斷進步性之認知並不相同。

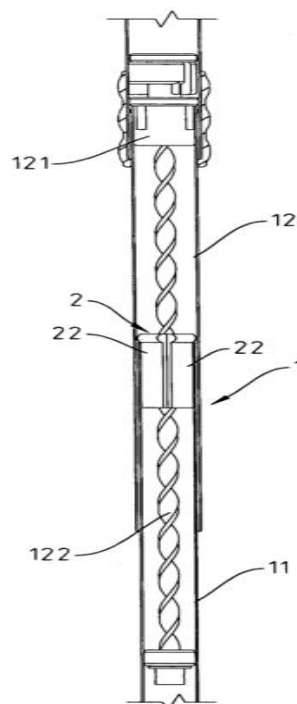
附圖 1：系爭專利主要圖面

1. 系爭專利第一圖



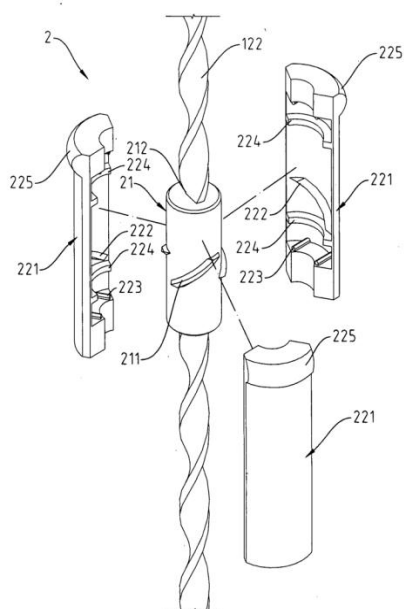
第一圖

2. 系爭專利第二圖



第二圖

3. 系爭專利第三圖(限位座 22 之放大圖)

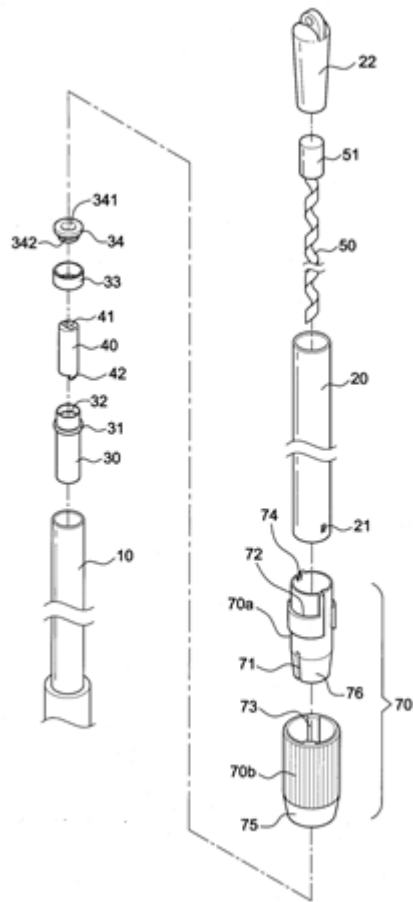


第三圖

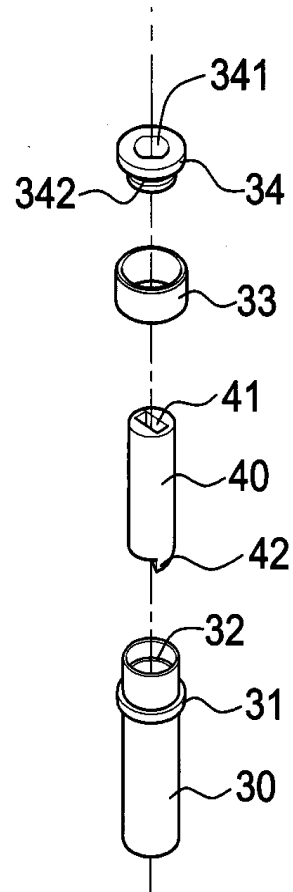
- 2 傳動裝置
- 21 傳動件
- 211 外螺紋
- 212 穿孔
- 22 限位座
- 221 片體
- 222 紋止檔部
- 223 止擋部
- 224 限位部
- 225 凸緣
- 226 連接件

附圖 2：證據 2 主要圖面

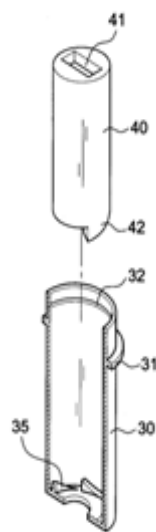
1. 證據 2 第二圖



2. 證據 2 第二圖部份放大



3. 證據 2 第六圖



- 30 卡合件
- 31 凸緣體
- 32 凹槽
- 33 環體
- 34 固定套
- 341 通孔
- 342 突肋
- 35 上棘齒
- 40 制動件
- 41 螺套
- 42 下棘齒



【專利案號】 96113601 N01

【專利名稱】 晶圓密封供氣設備之氣體檢測裝置

【審定結果】 請求項 1、2 舉發成立應予撤銷，請求項 3、4 舉發不成立

【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

【決定結果】 原處分撤銷(請求項 3、4 舉發不成立部分)

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10306103150

【決定日期】 103.5.20

【決定要旨】

證據 2、3 已揭露請求項 3 中除了旁通閥 43 之外的技術特徵，另證據 4 業已揭示氣壓平衡閥 202a、202b、202c、202d 可以用來達到內外部壓力平衡的狀態，即氣壓平衡閥可以達到晶圓盒內部壓力與外部壓力保持一致的效果，證據 4 已揭露系爭專利請求項 3 旁通閥之技術特徵及所欲達成之功效，對於所屬技術領域中具有通常知識者得依證據 2、3、4 的技術內容輕易完成系爭專利之技術內容，是證據 2、3、4 之組合可證明系爭專利請求項 3、4 不具進步性。

一、案情簡介

系爭「晶圓密封供氣設備之氣體檢測裝置」發明專利，前於民國 96 年 4 月 18 日提出申請，並於 99 年 5 月 25 日核准取得專利權。訴願人於 102 年 4 月 24 日以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 102 年 11 月 12 日以(102)智專三(二)04024 字第 10221540430 號專利舉發審定書為「請求項 1、2 舉發成立應予撤銷，請求項 3、4 舉發不成立」之處分。訴願人對專利舉發審定書中關於「請求項 3、4 舉發不成立」部分之處分不服，提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審理，作成本訴願決定，將該部分之處分予以撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據：證據 2 為 95 年 11 月 11 日公告之第 94122840 號「晶圓盒氣體充填裝置」專利案；證據 3 為 92 年 8 月 1 日公告之第 91102223 號「使用於烹飪裝置之煙霧及/或氣體感應設備及方法」專利案；證據 4 為 96 年 3

月 11 日公告之第 92129053 號「晶圓承載件及晶圓加工方法」專利案。

(二)訴願決定理由：

1. 本件訴願以原處分關於舉發不成立之部分為審查範疇。
2. 系爭專利請求項 3 所界定「一種晶圓密封供氣設備之氣體檢測裝置，所述晶圓密封供氣設備係包括一氣體供應裝置 10、一藉以連結該氣體供應裝置 10 與晶圓盒 20 之進氣管路 11、一抽氣裝置 30、一藉以連結該抽氣裝置 30 與晶圓盒 20 之排氣管路 31，其中該進氣管路 11、排氣管路 31 上並設有控制閥 12、32；而所述氣體檢測裝置 40 係藉以檢測該等管路與晶圓盒 20 空間中之氣體狀態，該氣體檢測裝置 40 係包括：一氣室 41，該氣室 41 係設有至少一進氣部 411 及一出氣部 412，該進、出氣部外端係與前述排氣管路 31 相連通，藉以可將該排氣管路 31 中之氣體導入該氣室 41 中；至少一氣體感測器 42，藉以感測前述氣室 41 中之氣體狀態者；」之技術特徵已為證據 2「氣體供應裝置 15、控制閥、進氣管線 13、晶圓盒 20、排氣管線 14、控制閥、抽氣裝置 16 等。」及證據 3「量測室 16、在量測室設有氣體入口 26 與氣體出口 28、於量測室中設感應器 30 以偵測量測室的煙霧等」所揭露。本件之爭點在於請求項 3 另界定「一旁通閥 43，係組設於該氣室 41 後置位置之排氣管路 31 上，藉以令該氣室 41 以及晶圓盒 20 空間內之氣壓得與外部環境氣壓保持一致者。」之技術特徵是否已為證據 4 所揭露？
3. 原處分機關於訴願答辯書及到部言詞辯論時雖表示證據 4 第二氣壓平衡閥 202b 是與排氣口 304 連接作為晶圓盒 100 中過多氣體時的排氣之用，故證據 4 並未揭示系爭專利所界定之旁通閥 43 使該氣室 41 以及晶圓盒 20 空間內之氣壓與外部環境氣壓保持一致的效果等語。惟查，系爭專利請求項 3 所界定之旁通閥可以讓氣室及晶圓盒空間內之氣壓得與外部環境氣壓保持一致之技術特徵，與證據 4 所揭示的前開口晶圓盒與氣壓平衡閥相較，僅在於系爭專利增加氣室之差異，惟氣室的設計目的是為氣體檢測器，由於晶圓盒與氣室相通，故可將晶圓盒與氣室視為一體，透過旁通閥可同步調節其內部之壓力與外部環境氣壓相同，此功能與證據 4 之氣壓平衡閥相同。又證據 4 說明書第 8 頁「氣壓平衡閥 202a、202b、202c、202d 皆可允許氣體經由其進入前開口晶圓盒 100 以及洩出前開口晶圓盒 100 中過多的氣體。」、說明書第 9 頁「開口晶圓盒 100 與承載基座 300 結合後，進氣口 302 與氣壓平衡閥 202a 連接，且進氣口 302 亦與一保護氣體源連接，藉此將保護氣體源提供之氣體經由進氣口 302 輸入該開口晶圓盒 100，排氣口 304 係與氣壓平衡閥 202b 連接，當保護氣體進入開口晶圓盒 100 之後，開口晶圓盒 100 中原來的氣體可經由氣壓平衡閥 202b 以及排氣口 304 排出開

口晶圓盒 100。」及說明書第 10 頁「晶圓承載件本身即有將容置於其中的晶圓與污染物隔開之功能，且具有多個氣壓平衡閥以平衡晶圓承載件中的氣體壓力。」業已揭示氣壓平衡閥 202a、202b、202c、202d 可以用來達到內外部壓力平衡的狀態，即氣壓平衡閥可以達到晶圓盒內部壓力與外部壓力保持一致的效果。且旁通閥之設計為所屬技術領域中習知之裝置，參加人於言詞辯論時復未否認。是以，證據 4 已揭露系爭專利請求項 3 旁通閥之技術特徵及所欲達成之功效。

4. 綜上，所屬技術領域中具有通常知識者得依證據 2、3、4 的技術內容輕易完成系爭專利之技術內容，是證據 2、3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。
5. 系爭專利請求項 4 係界定「依據請求項 3 所述之晶圓密封供氣設備之氣體檢測裝置，其中所述氣體感測器 40 係可藉以感測該氣室 41 中所含氮氣或鈍氣之濃度；亦或者可藉由該氣體感測器 40 之設置，達到偵測是否有氣體導入錯誤情形之偵錯功能者。」查證據 3 揭露之氣體偵測器 32 可測量或感應一氧化碳、二氧化碳、水蒸氣或數種氣體集中之複合成分，雖未明確揭示系爭專利之氮氣或鈍氣，惟二者均為氣體感測器，是所屬技術領域中具有通常知識者能依申請前之證據 3 的技術內容輕易完成系爭專利請求項 4 之技術內容。又證據 2、3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性，已如前述，故證據 2、3、4 之組合亦足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

- (一)訴願決定認為證據 2、3 並未揭露請求項 3 所述之旁通閥 43，且證據 2、3 已揭露請求項 3 中除了旁通閥 43 之外的技術特徵，與本局之審查結果相同，應無爭議。
- (二)訴願決定引用證據 4 說明書第 8 頁「氣壓平衡閥 202a、202b、202c、202d 皆可允許氣體經由其進入前開口晶圓盒 100 以及洩出前開口晶圓盒 100 中過多的氣體」，及第 10 頁「多個氣壓平衡閥以平衡晶圓盒中的氣體壓力」，而認為系爭專利之旁通閥 43 與證據 4 之氣壓平衡閥的功能相同，均可達到晶圓盒之內部壓力與外部壓力保持一致的效果，且認為旁通閥之設計為所屬技術領域中習知之裝置，參加人(被舉發人)於言詞辯論時復未否認，是以，證據 4 已揭露系爭專利請求項 3 旁通閥之技術特徵及所欲達成之功效，對於所屬技術領域中具有通常知識者得依證據 2、3、4 的技術內容輕易完成系爭專利之技術內容，是證據 2、3、4 之組合足以證明系爭專利請求項

3 不具進步性。

(三)本局審查認為舉發理由所稱「請求項 3 之旁通閥 43 雖未於證據 2、3 中揭露，惟已揭露於證據 4 之第二氣壓平衡閥 202b。」，經本局查閱證據 4 說明書第 9 頁揭露「開口晶圓盒 100 與承載基座 300 結合後，進氣口 302 與氣壓平衡閥 202a 連接，且進氣口 302 亦與一保護氣體源連接，藉此將保護氣體源提供之氣體經由進氣口 302 輸入該開口晶圓盒 100，排氣口 304 係與氣壓平衡閥 202b 連接，當保護氣體進入開口晶圓盒 100 之後，開口晶圓盒 100 中原來的氣體可經由氣壓平衡閥 202b 以及排氣口 304 排出開口晶圓盒 100。」，顯然舉發理由所指之第二氣壓平衡閥 202b 係與排氣口 304 連接作為排氣之用，在這種充氣與排氣的封閉系統中，第二氣壓平衡閥 202b 並無法連接到外部環境，自然無法達到系爭專利之旁通閥 43 可令該氣室 41 以及晶圓盒 20 空間內之氣壓得與外部環境氣壓保持一致的效果，因而認定證據 2、3、4 均未揭露系爭專利請求項 3 所述之旁通閥 43 結構及達成之效果，對於所屬技術領域中具有通常知識者並非能依申請前之證據 2、3、4 的技術內容輕易完成系爭專利之技術內容，故證據 2、3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(四)查證據 4 說明書內僅描述氣壓平衡閥 202a 與進氣口 302 連接，氣壓平衡閥 202b 與排氣口 304 連接，並未描述另二個氣壓平衡閥 202c、202d 係連接何處，亦未進一步說明其功用，而證據 4 第 10 頁僅記載「多個氣壓平衡閥以平衡晶圓盒中的氣體壓力」，至於如何平衡氣壓並未加以清楚說明，即證據 4 在說明書內並未清楚記載氣壓平衡閥的結構，以及係使用氣壓平衡閥 202a 或 202b 或 202c 或 202d 來平衡晶圓盒 100 之內外氣壓，證據 4 並未明顯揭露「達到晶圓盒之內部壓力與外部壓力保持一致」的技術內容。惟系爭專利之旁通閥的設計為所屬技術領域中習知之裝置，且與發明所欲解決的問題無關，參加人(被舉發人)於言詞辯論時並未否認，被舉發人僅係將習知之裝置單純地運用於系爭專利中，對於所屬技術領域中具有通常知識者得依舉發證據的技術內容輕易完成系爭專利之技術內容，系爭專利自不具進步性。

四、總 結

(一)技術特徵的附加，若與發明所欲解決的問題無關，仍不具進步性

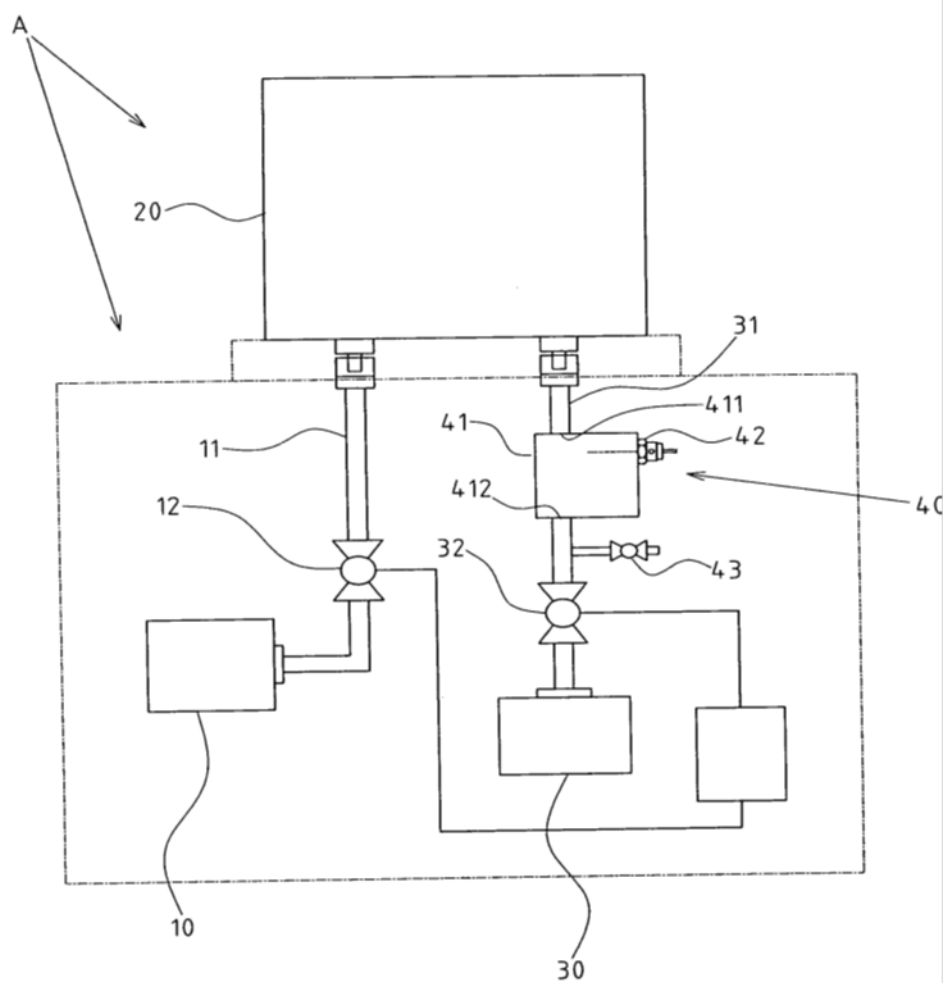
本局審定系爭專利請求項 1、2 舉發成立應予撤銷，系爭專利請求項 3、4 則為舉發不成立。其中系爭專利請求項 1、3 係獨立項，請求項 2、4 則各為其附屬項。而系爭專利請求項 3 與 1 相較，二者均記載有氣體供應裝置、

進氣管路、抽氣裝置及氣體檢測裝置等相同之技術特徵，其差異在於系爭專利請求項 3 較之請求項 1 另界定有一「旁通閥」構件，此亦為二者審定結果不同之主因，惟旁通閥之設置與發明所欲解決的問題無關，且為習知之設計，不宜認定其具進步性。

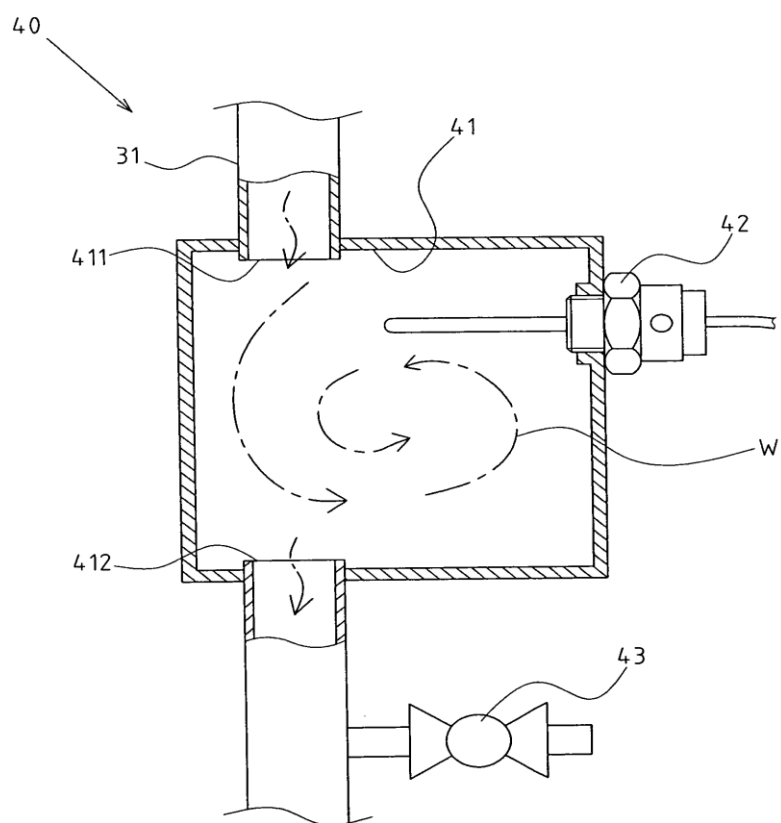
(二)專利權人未進行積極之攻擊防禦致原處分舉發不成立之部分遭撤銷

細繹訴願決定撤銷本局審定之理由，主要是訴願決定認為證據 4 之「氣壓平衡閥」之功能即在平衡晶圓盒之內外氣壓，等同於系爭專利之「旁通閥」技術特徵；惟就證據 4 說明書針對氣壓平衡閥之相關文字說明觀之，其僅說明氣壓平衡閥可將晶圓盒內之氣壓保持一定，並未明確提及晶圓盒內外之氣壓是否保持一致，顯然訴願決定對於證據 4 所揭露之技術內容採取較為寬鬆之認定，本局之審定理由則相對保守。再者，本件專利權人於訴願階段言詞辯論時，其爭執之重點主要在於經本局審定舉發成立之請求項 1、2 部分，可能其係以請求項 1 倘具進步性，則請求項 3 因進一步界定有「旁通閥」亦具進步性之攻防策略，故於言詞辯論時並不否認「旁通閥」為系爭專利申請前之習知技術，亦未就旁通閥與氣壓平衡閥之差異詳予陳明，是以請求項 1 一旦被認定為不具進步性（經濟部訴願會另以 103 年 5 月 19 日經訴字第 10306103560 號訴願決定書維持本局審定舉發成立之部分），則因系爭專利權人對旁通閥技術特徵之自認，即不難預見請求項 3 會被認定為不具進步性而與請求項 1 同一命運。

附圖 1：系爭專利主要圖示

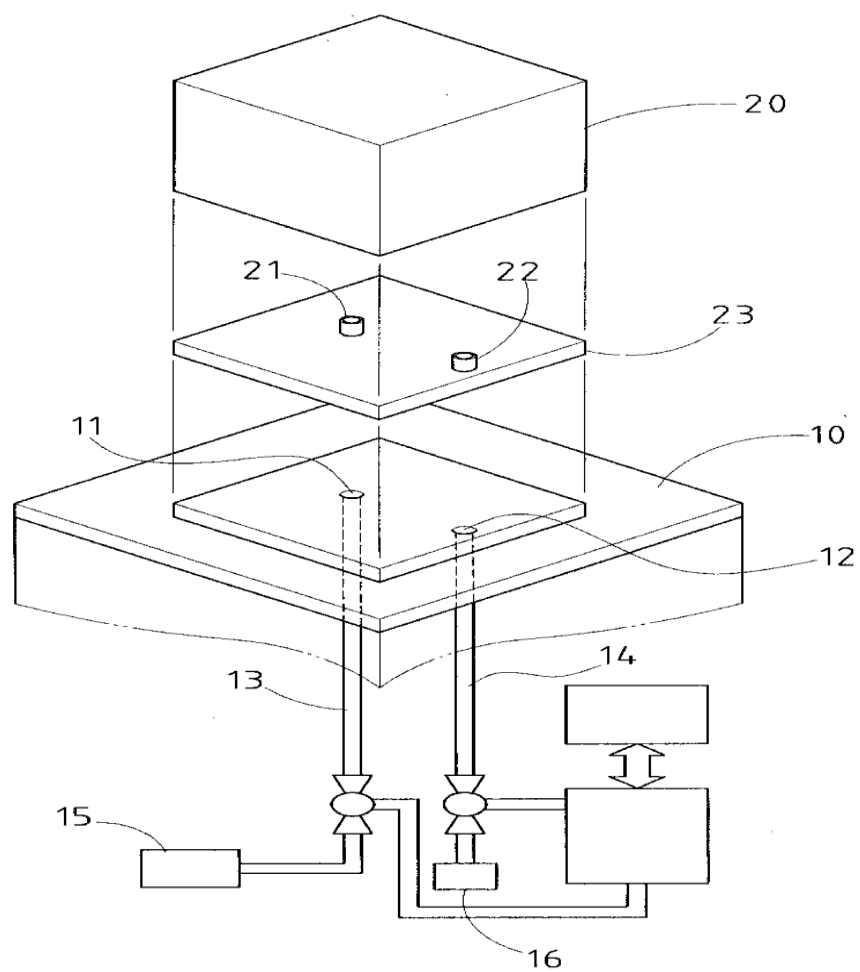


第1圖



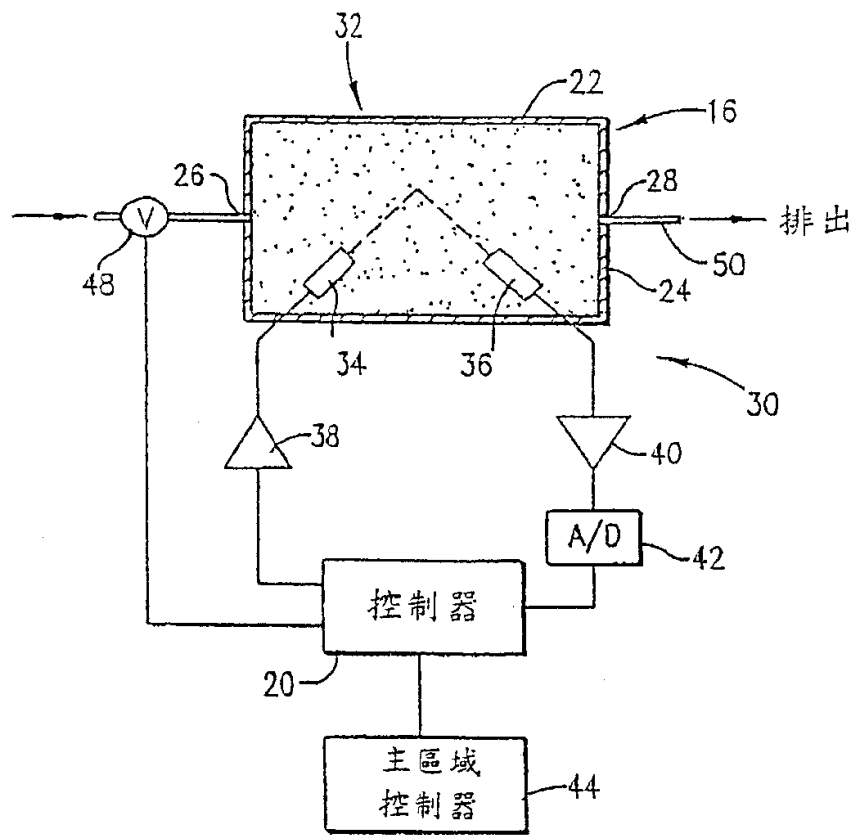
第2圖

附圖 2：證據 2 圖示



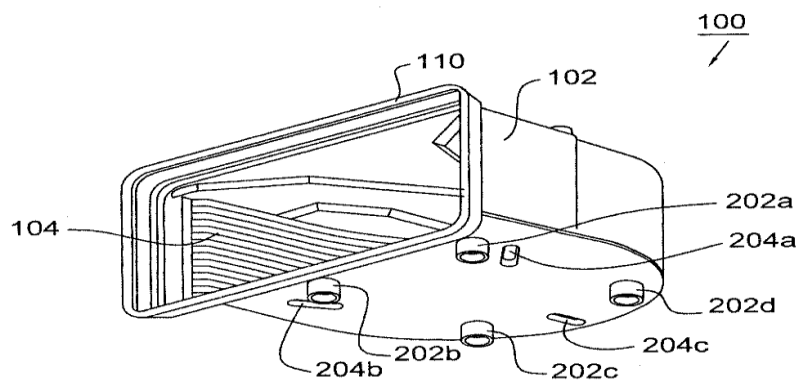
第 1 圖

附圖 3：證據 3 圖示

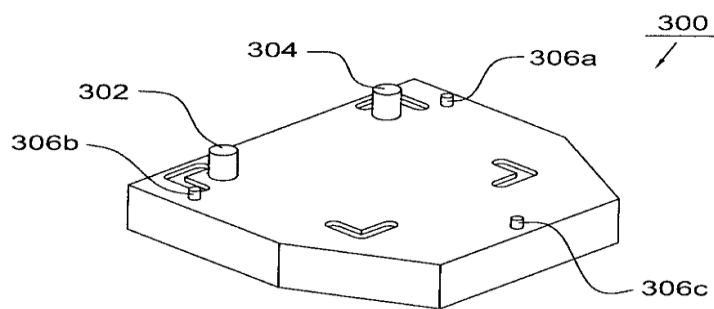


圖二

附圖 4：證據 4 圖示



第 2 圖



第 3 圖



11

【專利案號】 98105034

【專利名稱】 發光體之散熱模組

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法(102 年法)第 22 條第 2 項

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 進步性

【決定字號】 經訴 10306106300

【決定日期】 103.6.23

【決定要旨】

引證 1 之燈罩 12 與發光組件 20 係共同嵌入於組合面 112 之容置溝槽 114 中，但由於發光組件 20 之電路板 22 其上、下表面均未與散熱殼體 10 之二組合單元 111 緊密貼合，故無法形成最大之導熱面積，因此引證 1 之結構裝置並無法有效提升散熱功能，其散熱效果顯然較系爭案為差，是系爭案之散熱功效顯較引證 1 為佳，應具有進步性。

一、案情簡介

訴願人前於 98 年 2 月 17 日以「發光體之散熱模組」向本局申請發明專利，經本局編為第 98105034 號審查，不予專利。訴願人不服，申請再審查。案經本局依其 101 年 10 月 16 日申請專利範圍修正本審查，核認系爭案有違專利法第 22 條第 2 項規定，於 102 年 12 月 31 日以(102)智專三(一)05026 字第 10221815270 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，經經濟部訴願審議委員會審議後，作成本件訴願決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)證據：引證 1（96 年 8 月 1 日公告之第 96200441 號「LED 崁燈」新型專利案）係為一種 LED 崁燈，由一殼體與一發光組件所組成；該殼體包含一燈罩與一殼座，該燈罩則內嵌於殼座中；該發光組件亦內嵌於殼座中，其包含至少一個 LED 燈泡與一電路板，該電路板與 LED 燈泡呈一電性連接關係。該殼座為一可分拆之結構，方便燈罩與發光組件內嵌於殼座中，該

殼座亦附有複數散熱鰭板，可有效散失 LED 燈泡運作所產生之熱能，以延長 LED 燈泡壽命。

(二)訴願決定理由：

1. 系爭案請求項 1 為一種發光體之散熱模組，包含：一發光體基板 1，具有一發光體 11 及一基板 12，該基板至少有二相對平面；一第一散熱構件 2，設有第一接觸面 21 與一散熱部 22，該第一接觸面與基板之其一平面貼接；一第二散熱構件 3，設有第二接觸面 31 與一散熱部 32，該第二散熱構件之第二接觸面與該第一散熱構件之第一接觸面相互面對，該第二接觸面與基板之另一對應平面貼接；一定位構件 4，用以結合該第一散熱構件與第二散熱構件，並使該發光體基板之基板二相對平面分別與第一散熱構件之第一接觸面及第二散熱構件之第二接觸面貼接。
2. 依引證 1 說明書第 6 頁【實施方法】第 7 至 9 行所載「組合單元 111 之組合面 112 設有一容置溝槽 114，可容該燈罩 12 與該發光組件 20 內嵌其中，由於該容置溝槽 114 為一狹長溝槽，使燈罩 12 與發光組件 20 嵌入後，不易鬆脫」可知，引證 1 之燈罩 12 與發光組件 20 係共同嵌入於組合面 112 之容置溝槽 114 中，但由於發光組件 20 之電路板 22 其上、下表面均未與散熱殼體 10 之二組合單元 111 緊密貼合，故無法形成最大之導熱面積，因此引證 1 之結構裝置並無法有效提升散熱功能，其散熱效果顯然較系爭案為差，是系爭案之散熱功效顯較引證 1 為佳，應具有進步性。
3. 系爭案請求項 2 至 8 係直接或間接依附於請求項 1 之附屬項，包含請求項 1 全部技術特徵，並分別為進一步之界定。在系爭案請求項 1 具進步性之情況下，其附屬項請求項 2 至 8 亦應具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

本件撤銷原處分之理由為經濟部訴願會認為引證 1 無法證明系爭案請求項 1 不具進步性。茲就主要爭點分析檢討如下：

(一)引證 1 是否能證明系爭案請求項 1 不具進步性？

1. 決定以引證 1 說明書第 6 頁【實施方法】第 7 至 9 行所記載之結構特徵可知，引證 1 之燈罩 12 與發光組件 20 係共同嵌入於組合面 112 之容置溝槽 114 中，但由於發光組件 20 之電路板 22 其上、下表面均未與散熱殼體 10 之二組合單元 111 緊密貼合，故無法形成最大之導熱面積，因此引證 1 之結構裝置並無法有效提升散熱功能，其散熱效果顯然較系爭案為差，是系爭案之散熱功效顯較引證 1 為佳，應具有進步性。
2. 原處分認為系爭案請求項 1 所界定之技術內容與引證 1 相較，引證 1 之發

光組件 20、組合單元 111（具散熱功能）、組合面 112、散熱鰭板 115、螺栓結構 31 等同於系爭案之發光體基板 1、散熱構件 2 或 3、接觸面 21 或 31、散熱部 32、定位構件 4。引證 1 螺栓結構係用以結合該二組合單元之組合面，使該發光組件被固定於其間，且該組合面相互面對，該發光組件周面與組合單元之容置溝槽周面貼接；而系爭案定位構件係用以結合該第一及第二散熱構件，且使該發光體基板被固定於其間，且該第一及第二接觸面相互面對，該發光體基板平面與第一及第二接觸面貼接，兩案主要均係使發光體基板與散熱構件之間成緊密、確實及更大面積的密接，以使該發光體有最佳之散熱效果，其所解決問題之技術手段及藉由該技術手段所能達到之功效均相同。不同之處僅在（引證 1）發光組件與（系爭案）發光體基板形狀的些微差異，該差異為所屬技術領域中具有通常知識者依引證 1 所能輕易完成者，是系爭案請求項 1 不具進步性。

(二)原處分與決定判斷結果之不同：

原處分認為由於引證 1 發光組件與系爭案發光體基板形狀的差異，使散熱構件形狀作相對配合之改變，係為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，是系爭案請求項 1 不具進步性。惟決定認為引證 1 之燈罩 12 與發光組件 20 係共同嵌入於組合面 112 之容置溝槽 114 中，但由於發光組件 20 之電路板 22 其上、下表面均未與散熱殼體 10 之二組合單元 111 緊密貼合，故無法形成最大之導熱面積，引證 1 之結構裝置並無法有效提升散熱功能，其散熱效果顯然較系爭案為差，是系爭案應具有進步性。

(三)分析：

依審查基準對於進步性的輔助性判斷因素之一：發明具有無法預期之功效，該無法預期之功效包含產生新的特性或在數量上的顯著變化，而其係該發明之技術特徵所導致時，該無法預期之功效得佐證該發明並非能輕易完成。原處分認為系爭案構造形狀的簡單改變，其所具有之功效係可預期，而決定則認為系爭案相較於引證 1，在導熱面積數量上有顯著變化。惟系爭案請求項 1 界定：「定位構件用以結合該第一散熱構件與第二散熱構件，並使該發光體基板之基板二相對平面分別與第一散熱構件之第一接觸面及第二散熱構件之第二接觸面貼接」，並沒有就導熱面積作任何之說明，且引證 1 同樣亦無導熱面積相關之揭示，因而無從比較兩案導熱面積之大小。

四、總 結

從圖式推測之內容不宜直接引用

(一)按專利審查基準第 2-1-33 頁記載：「發明專利權之範圍，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。申請專利範圍係界定發明專利權範圍之基礎，申請專利範圍中之請求項係解釋專利權範圍及判斷新穎性及進步性等專利要件的基本單元」。又，專利審查基準第 2-3-7 頁記載：「引證文件中包含圖式者，因圖式僅屬示意圖，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術內容始屬引證文件有揭露者；而角度、比例關係或各元件相關位置等不因影印之縮放產生差異者，亦可用為參考。由圖式推測之內容，例如從圖式直接量測之尺寸、厚度，常因影印之縮放產生差異，不宜直接引用」。可知發明專利權之範圍係以申請專利範圍為準，而從圖式推測之內容，不宜直接引用。

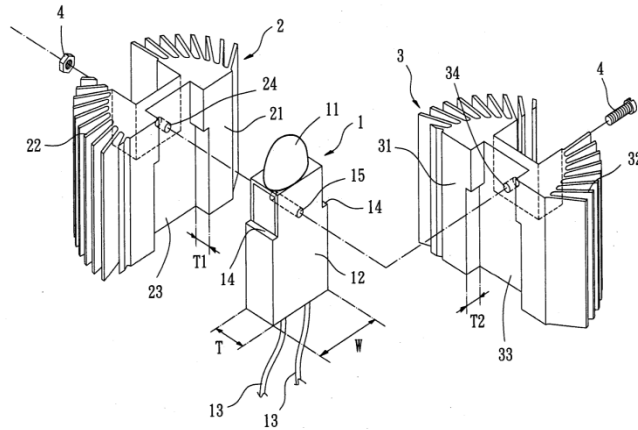
- (二)系爭案發明之目的在於提供一種發光體之散熱模組，主要係透過定位構件使該發光體之基板與一散熱構件之間成緊密、確實及更大面積的密接，以使該發光體有最佳之散熱效果。引證 1 之 LED 崁燈，其中殼座為一可分拆之結構，主要目的在於方便燈罩與發光組件內嵌於殼座中，該殼座亦附有複數散熱鰭板，可有效散失 LED 燈泡運作所產生之熱能，以延長 LED 燈泡壽命。系爭案與引證 1 同樣在於提供發光體有最佳之散熱效果，其申請專利範圍均僅界定各組成元件間之安排、配置及相互關係，然訴願決定卻以引證 1 圖式中所示發光組件之電路板其上、下表面均未與散熱殼體之二組合單元緊密貼合，引用圖式之內容推定引證 1 無法形成最大之導熱面積。又，系爭案與引證 1 均未揭示裝置元件之尺寸、厚度、形成最大導熱面積等之相關資訊，當無法判斷何者可形成最大之導熱面積而具有較佳散熱之功效。故訴願決定似與專利審查基準關於「發明專利權之範圍，以申請專利範圍為準」、「從圖式推測之內容，不宜直接引用」之意旨有所違背。

附圖 1：系爭案主要圖面及元件

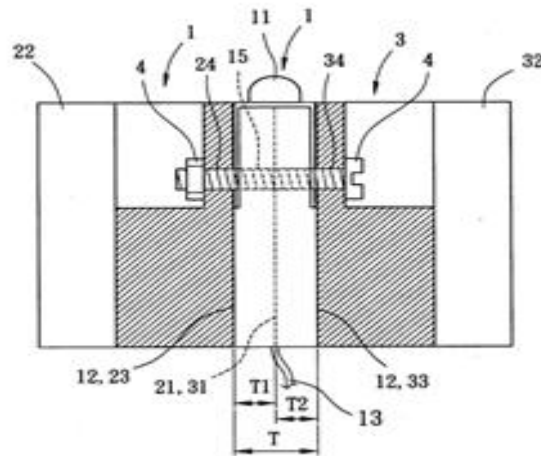
1：發光體基板, 2：第一散熱構件, 3：第二散熱構件, 4：定位構件, 11：發光體

12：基板, 21：第一接觸面, 22：散熱部, 31：第二接觸面, 32：散熱部

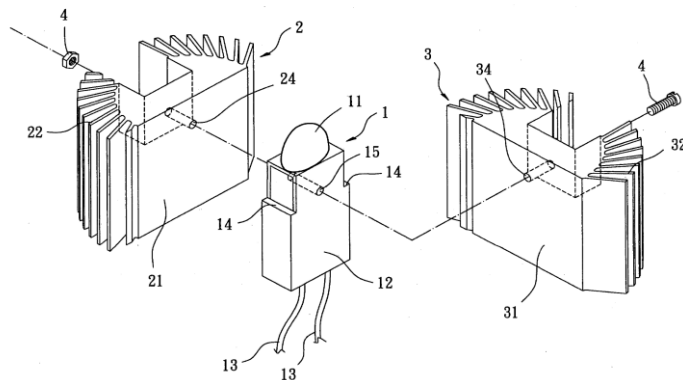
1. 系爭案第 1 圖



2. 系爭案第 3 圖



3. 系爭案第 6 圖



第 6 圖

附圖 2：引證 1 主要圖面及元件

20:發光組件（包括電路基板 22 及 LED 燈泡 21）

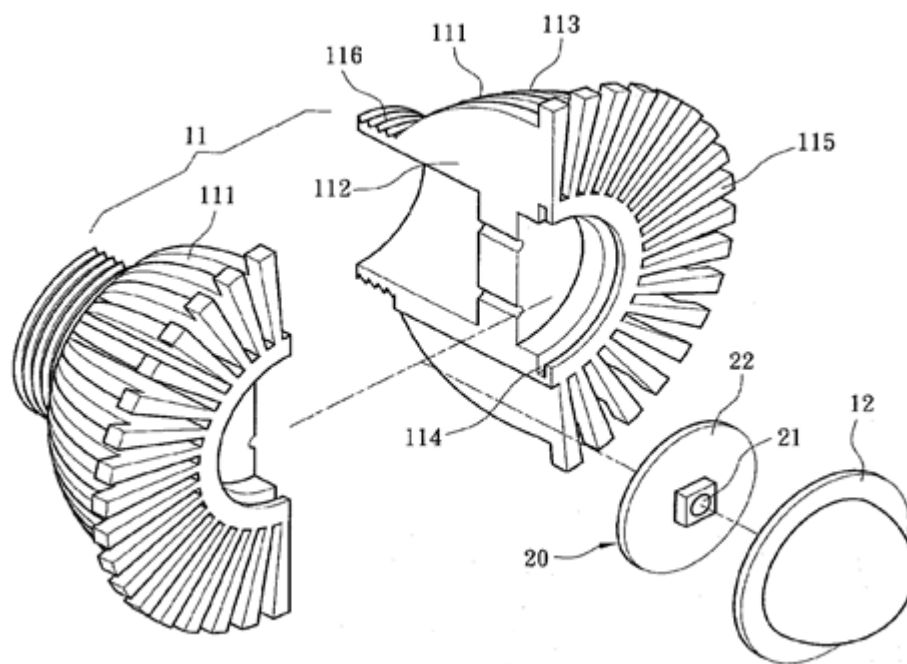
11:殼座

111:兩組合單元（包括散熱鰭板 115、組合面 112、容置溝槽 114）

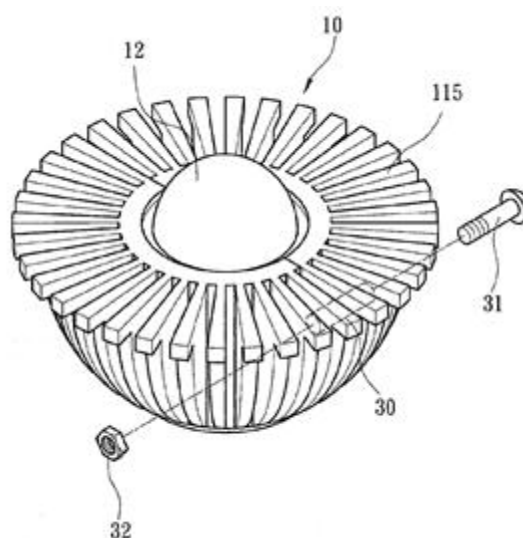
31:定位構件螺栓

32:螺帽(將該發光組件與兩組合單元牢固結合)

1. 引證 1 第 2 圖



2. 引證 1 第 4 圖





12

【專利案號】100301269 N01

【專利名稱】肥皂盤

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法 (99 年法)第 110 條第 4 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】創作性

【決定字號】經訴 10206103820

【決定日期】102.10.4

【決定要旨】

系爭專利整體設計及主要部位設計特徵(肥皂盤體、容室底面及長凸條柱)實係由證據一矩形盤體、呈凹弧面之容室底面及證據三與四所揭示之三平行長凸條柱組合設計而成，且其整體設計並未產生特異之視覺效果，為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前證據一、三及四所能易於思及者，應不具創作性。

一、案情簡介

系爭專利「肥皂盤」申請日為 100 年 3 月 17 日，經本局編為第 100301269 號審查准予專利後，發給新式樣¹第 D144396 號專利證書。訴願人於 100 年 12 月 20 日以該專利有違其核准時專利法第 110 條第 1 項第 1 款(新穎性)及第 4 項(創作性)之規定，對之提起舉發。案經本局審查，以 102 年 4 月 17 日(102)智專一(三)03011 字第 10220470410 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

系爭專利為如圖面所揭露之肥皂盤的整體設計(如附圖 1)，其係呈一矩形盤體，其四端角呈圓弧面，該盤體之壁面係由下至上呈漸擴狀，盤體之底

¹ 102 年 1 月 1 日起施行之專利法已將「新式樣專利」改為「設計專利」，因本案係適用修正前之專利法，故相關本案之案情說明仍稱「新式樣專利」，惟於最末總結則仍依修正後專利法稱「設計專利」。

面設有一矩形之凹面，於盤體上設有一矩形之容室，該容室之內壁面亦設為由下至上呈漸擴狀，於容室之底面設有數條長凸狀條。

舉發證據一為 98 年 3 月 11 日公告之第 97300050 號新式樣專利案(如附圖 2)；證據二為系爭專利與證據一之比較圖；證據三為 89 年 12 月 1 日公告之第 88305116 號新式樣專利案(如附圖 3)；證據四為 96 年 10 月 21 日公告之第 95306272 號新式樣專利案(如附圖 4)。舉發理由係就前揭證據一主張系爭專利違反審定時專利法第 110 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定(新穎性、創作性)；及就證據一、三之組合或證據一、四之組合主張系爭專利違反專利法第 110 條第 4 項之規定(創作性)。

本局原審定舉發不成立，惟訴願決定認為：證據一雖難證明系爭專利不具新穎性，惟系爭專利整體設計及主要部位設計特徵(肥皂盤體、容室底面及長凸條柱)實係由證據一矩形盤體、呈凹弧面之容室底面及證據三與四所揭示之三平行長凸條柱組合設計而成，且其整體設計並未產生特異之視覺效果，為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前證據一、三及四所能易於思及者，應不具創作性，爰將原處分撤銷。

三、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據一、三之組合或證據一、四之組合是否足以證明系爭專利不具創作性？

1. 原處分理由概述：

- (1)按智慧財產法院 99 年度行專訴字第 8 號之判決，以及依照 2005 年版新式樣專利審查基準(第 3-3-22 頁、第 3-3-23 頁及第 3-3-27 頁)之說明，審查新式樣之創作性時，「...不得將新式樣解析分離各個局部設計，將之逐一比對是否已揭露於先前技藝，據以論斷其具創作性。」查，證據三之肥皂盤體為一側高聳之弧緣盆形殼體，其壁面內部為中空，容室底面上等距縱向間設數條不等長之長凸條；證據四之肥皂盤體係以直角修飾之概呈矩形，其相對之兩長邊俯視呈向外弧曲狀，另兩短邊則呈平直面，且其容置空間之底面呈隆起之弧曲面，底面上等距間設數條長矩形之長凸條；與系爭專利比較，證據三、四之肥皂盤體、容室底面上之凸條等形狀皆與系爭專利互異，且整體形狀亦不同；舉發人係截取證據三、四之「盤體中央之數條長凸條」局部形狀與證據一之「長方形本體」組合，即遽以論斷系爭專利之創作性，與前述智慧財產法判決要旨不符。
- (2)證據一、三、四之形狀與系爭專利既互有差異，而證據三、四相互間之形狀特徵亦差異明顯，由於該等證據與系爭專利不僅單元造形之肥皂盤體、

容室底面上之凸條等形狀明顯不同，單元構成及整體視覺效果亦不同，通體觀察，證據一、三、四之個別整體形狀之設計風格不同，在整體造形上並無易於思及之組合關係，故系爭專利之整體形狀為其所屬技藝領域中具有通常知識者尚難經由證據一、三、四而易於思及者，難稱系爭專利不具創作性。

2. 訴願決定理由概述：

(1)按 2005 年版新式樣專利審查基準(第 3-3-25 頁):「申請專利之新式樣的整體或主要設計係將相關先前技藝中的局部設計置換為習知之形狀或花紋、...或其他申請前已公開之先前技藝而構成者，或其整體或主要設計特徵係組合複數個前述之形狀或花紋或先前技藝中的局部設計而構成者，若整體設計並未產生特異之視覺效果，應認定該新式樣為易於思及...，不具創作性。」

(2)查系爭專利所揭露之矩形盤體，其四端角呈圓弧面，其盤體底面為矩形凹面，與證據一之盤體亦為四端角呈圓弧面之矩形盤體及容室底面為凹弧面者幾近相同。證據三之肥皂盒整體形狀...，雖與系爭專利之盤體形狀不同，然其容室底面上設有平行等距縱向之 3 條長凸條；證據四之肥皂盤整體形狀...，固亦與系爭專利盤體形狀有別，然其容室底面亦設有平行等距之 3 條類似長矩形之長凸條。是系爭專利整體設計及主要部位設計特徵(肥皂盤體、容室底面及長凸條柱)實係由證據一矩形盤體、呈凹弧面之容室底面及證據三與四所揭示之三平行長凸條柱組合設計而成，且其整體設計並未產生特異之視覺效果，為所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前證據一、三及四所能易於思及者，應不具創作性。爰認本局未審及於此，而將原處分撤銷。

(二)分析檢討：是否得將新式樣解析分離各個局部設計，據以比對其已揭露於各先前技藝，而論斷其具創作性？

若依原處分理由對於智慧財產法院 99 年度行專訴字第 8 號判決之解釋，新式樣專利似乎不得引用多個先前技藝之局部設計的組合據以論斷其是否具創作性。惟詳參該判決要旨，該案係因訴訟當事人將該系爭專利(機車)解析分離為多個設計特徵，並指各設計之造形元素皆已揭露於諸多之先前技藝中，而主張系爭專利為無效之新式樣專利(不具創作性)，該判決旨在強調創作性之審查不得僅依圖說所揭露之新式樣按圖索驥其各個局部設計是否已見於先前技藝所產生之「後見之明」，即作成易於思及的判斷，逕予認定新式樣不具創作性。又有關上述 2005 年版新式樣專利審查基準之多處

說明，其目的亦係為避免產生後見之明之審查結果，而非全然禁止引用先前技藝中之局部設計或多個先前技藝之組合以判斷創作性專利要件。因此，有關上述判決及審查基準之內容，其重點皆在於審查創作性時所應避免後見之明之結果，但不宜僵化解釋為全然禁止引用先前技藝中之局部設計或多個先前技藝之組合。

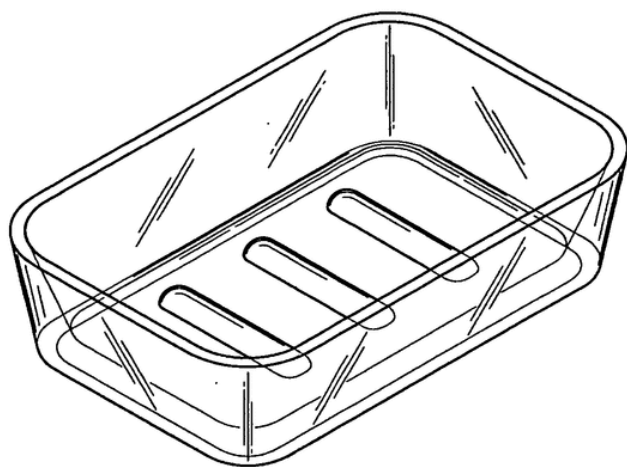
四、總 結

就系爭專利所涉「創作性」專利要件之部分觀念與重點分析說明如下：

- (一)設計專利之不具「創作性」專利要件，是指申請專利之設計為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝「易於思及」者。審查創作性時，應明確指出申請專利之設計與先前技藝之間的差異，並敘明該差異為易於思及之理由，甚至應檢附其他引證文件以證明其差異已見於其他先前技藝，以具體論證該設計專利不具創作性。因此，以多份引證文件中之全部或部分技藝內容的組合，據以判斷申請專利之設計是否具創作性，並無不妥。
- (二)有關設計專利之「後見之明」，係指以說明書及圖式所揭露之設計為藍本，按圖索驥其各個局部設計是否已見於先前技藝，即據以認定各個局部設計之組合為易於思及者。亦即在判斷創作性時，若申請專利之設計雖係以先前技藝為基礎所為之置換、組合或轉用等設計手法，惟若於參酌申請時之通常知識的觀點，其仍能「產生特異之視覺效果」者，仍不應輕率認定申請專利之設計易於思及，以避免產生後見之明的判斷結果。
- (三)創作性「未產生特異之視覺效果」與新穎性「產生混淆之視覺印象」之概念不同。新穎性之「產生混淆之視覺印象」，是就申請專利之設計與單一先前技藝比對，若其二者雖並非完全相同，但所產生的視覺印象仍會使普通消費者將申請專利之設計誤認為該先前技藝，即產生混淆、誤認之視覺印象者，稱該設計與先前技藝「近似」，而不具新穎性。創作性有關是否「產生特異之視覺效果」，係指依申請時通常知識者之觀點，判斷申請專利之設計於對照先前技藝後，是否能克服習知設計之外觀窠臼，而為明顯特異於先前技藝之視覺性創作，其並非僅限於與單一先前技藝比對，判斷重點亦不在於比對其二者之「近似」關係。
- (四)本局原處分以「證據一、三、四之形狀與系爭專利既互有差異，..，該等證據與系爭專利之...單元構成及整體視覺效果亦不同，證據一、三、四之個別整體形狀之設計風格不同，在整體造形上並無易於思及之組合關係」，而認定證據一、三、四不足證系爭專利不具創作性之理由，似有不妥。本件仍應就證據一盤體形狀及證據三、四所揭露之局部設計特徵之組合，據以判斷系

爭專利是否能產生特異於先前技藝之視覺效果，審認該設計專利是否符合創作性之專利要件。

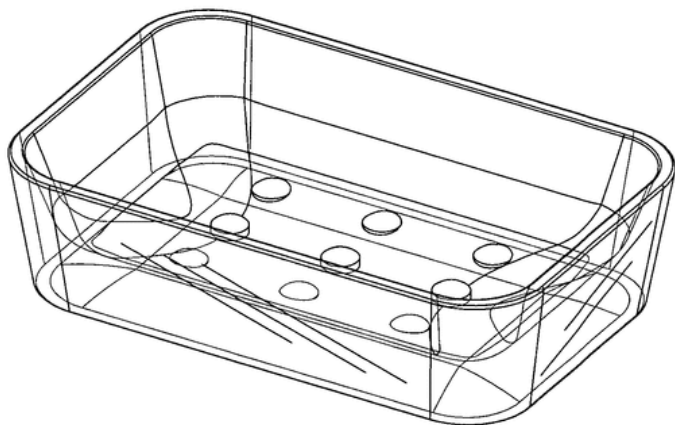
附圖 1：系爭專利



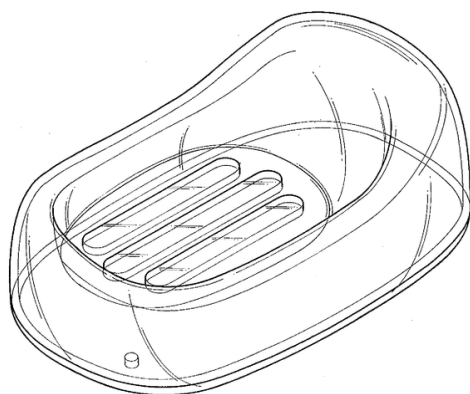
爭點與問題重點：

是否得就證據一之「矩形盤體、呈凹弧面之容室底面」，結合證據三、四所揭示之「三平行長凸條」特徵，據以認定系爭專利不具創作性？

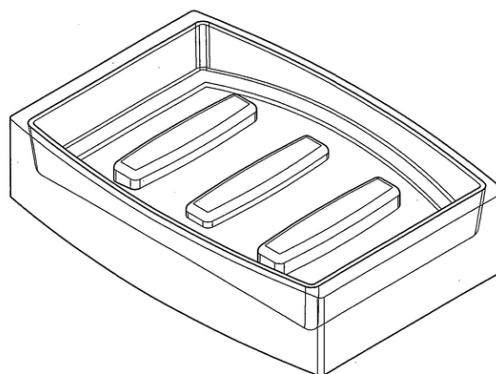
附圖 2：證據一



附圖 3：證據三



附圖 4：證據四





13

【專利案號】95140850 N01

【專利名稱】紊流散熱器及具該散熱器之散熱總成

【審定結果】101 年 9 月 25 日之更正事項准予更正。請求項 1 至 5 舉發不成立。

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 4 項及第 26 條第 3 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】明確性、進步性

【決定字號】經訴 10306102880

【決定日期】103.05.16

【決定要旨】

1. 系爭專利請求項 1、4 所界定技術內容並非明確，該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無法從系爭專利申請專利範圍之記載內容，明確瞭解其定義及技術特徵，且其範圍是否合理亦有疑義，有違核准時專利法第 26 條第 3 項規定。
2. 本件舉發證據 1 與證據 2 之組合可證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利「紊流散熱器及具該散熱器之散熱總成」申請日為 95 年 11 月 3 日，本局於 97 年 6 月 30 日實體審查核准專利後，訴願人於 101 年 7 月 6 日主張該專利違反核准時專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 3 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 102 年 10 月 15 日以(102)智專三(二)04182 字第 10221388440 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 5 舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件訴願決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)引證資料：

證據 1 為 94 年 7 月公開之國立成功大學系統及船舶機電工程學系碩士論文(論文名稱：「通道內散熱片之大渦紊流模式及熱傳研究」)；證據 2 為 90

年 12 月 11 日公告之第 89207069 號「風道式巢狀組合之散熱器」新型專利案。

(二)訴願決定撤銷本局原處分主要理由：

系爭專利請求項 1、4 所界定技術內容，有違核准時專利法第 26 條第 3 項規定，以及本件舉發證據 1 與證據 2 之組合可證明系爭專利請求項 1 至 5 不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

(一)系爭專利請求項 1、4 之記載是否明確？

1. 原處分理由認系爭專利請求項 1、4 已記載一介於該頂壁及該作用壁間、與該頂壁及該作用壁共同界定出一風道之間隔裝置，且該風道係使得來自該供氣裝置之該氣流雷諾數 $Re = (\rho u_m d) / \mu \geq 2,500$ ，已敘明該風道如何構成，並以雷諾數作為該風道的限定條件，該發明所屬技術領域中具有通常知識者從系爭專利申請專利範圍之記載，並參酌申請時的通常知識，應可明確瞭解其意義，且對其範圍不會產生疑義。
2. 訴願決定認為系爭專利請求項 1、4 所載之氣流雷諾數 $Re \geq 2,500$ 之公式 $Re = (\rho u_m d) / \mu$ 中所列 d 風道尺寸、 ρ 氣流密度、 u_m 風道中氣流速度及 μ 氣流黏度等 4 個參數皆未加以限定其數值，並無法使其所屬技術領域中具通常知識者了解氣流通過該風道結構是如何達到氣流雷諾數 $Re \geq 2,500$ 之技術手段，且只要氣流雷諾數 $Re \geq 2,500$ 者皆為其請求項所涵蓋範圍，亦明顯過大。是以，系爭專利申請專利範圍所界定之前述技術內容並非明確，該發明所屬技術領域中具有通常知識者並無法從系爭專利申請專利範圍之記載內容，明確瞭解其定義及技術特徵，且其範圍是否合理亦有疑義。
3. 分析：請求項應明確，係指其記載應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。查系爭專利請求項 1、4 已敘明風道係由頂壁、作用壁及間隔裝置所界定，並定義風道之雷諾數大於等於 2500，而雷諾數是流體力學中對於流體慣性力與黏性力比值的量度，對於風道等相關技術領域中具有通常知識者而言，應為系爭專利申請時之通常知識並無疑慮，是以系爭專利請求項 1、4 應無記載不明確之情事。訴願決定雖指出系爭專利請求項 1、4 未將雷諾數公式中各參數（ ρ 、 u_m 、 d 、 μ ）限定其數值範圍，然其應屬所請求之範圍是否過廣之問題，單就雷諾數公式本身而言並無何不明確之處，況且系爭專利請求項 1、4 既已定義雷諾數大於等於 2500，且常溫空氣之氣流密度（ $\rho = 1.29 \text{kg/m}^3$ ）及氣流黏度（ $\mu = 0.02 \text{cP}$ ）均為已知之數

值，又氣流速度（ u_m ）數值可由供氣裝置（例如風扇）所決定，是以前揭請求項雖未界定各參數之數值範圍，然所屬技術領域中具有通常知識者應仍不致產生疑義。

(二)證據 1、2 之組合是否能證明系爭專利請求項 1 至 5 為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成？

1. 原處分理由認舉發證據 1 係將一鰭片式散熱器置於一流體通道內，並通以雷諾數 Re 為 2000、5000 及 7000 之流體，來進行分析不同風向角、及不同鰭片密度對流場及熱傳效應的影響。是將散熱器置於風道中，可知風道並非由散熱器構成，因此系爭專利之風道並不同於證據 1 之風道，另外若將證據 1 之散熱器之兩鰭片間之空間視為風道，然證據 1 並未揭露散熱器之兩鰭片間之氣流雷諾數 $Re \geq 2500$ 。證據 2 為一種風道式巢狀組合之散熱器，係在一產生水平流動之氣體方向上，設置有一巢狀散熱器 1，巢狀散熱器 1 中設有一風道組織 10，風道組織 10 係由條狀之組織 2 或板狀之組織 3 或一體製成之組織 4 等所組合成，風道組織 10 其組合為導風式熱交換之散熱通路，以展現出多孔狀之通路，其形狀為立體式，且連續之形式，並無熱傳導方向上之限制。但證據 2 並未揭露風道組織 10 內之氣流雷諾數 $Re \geq 2500$ 。
2. 訴願決定認為由系爭專利圖式第 4 圖所示可知，系爭專利之風道結構係由頂壁(上)、作用壁(下)及間隔壁共同界定間隔裝置所組成一個截面通道，其結構之形狀揭示為圓柱形或圓管形或方形等，可知系爭專利之風道結構及其技術特徵，已揭露於證據 2(含圖式第 1 圖)所揭示散熱器之風道組織 10 結構及其各式風道形狀(包含方形)之中。證據 1 所揭示一流體通道內，並分別通以雷諾數 $Re=2000$ 、5000 及 7000 之入口流，以模擬的方法研究散熱器的熱傳現象有所差異，然證據 1 既已揭露有上述 3 種雷諾數數值，及雷諾數值越大散熱效果越好，已為公知之習見技術，且雷諾數越大，流場越不穩定，超過某值即變成紊流，是一習知知識，另氣流雷諾數不一定 ≥ 2500 才會形成紊流，此仍與風道之結構複雜度、壁面粗糙度等因素有關，例如：一般管道流場從層流變成紊流之氣流雷諾數據大約在 2000 至 3000 之間，對於從事流體力學或熱傳技術領域中具有通常知識者言，實為習知技術或知識。是以，系爭專利請求項 1、4 為其所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 1、2 組合之先前技術（如教科書）直接推導且能輕易思及完成者。
3. 分析：系爭專利請求項 1、4 之風道結構係由頂壁、作用壁及間隔壁所共同構成，此已為證據 2 第 1 圖之散熱器之風道組織 10 結構及其各式風道形

狀所揭露，而證據 1 將散熱器置於一流體通道內進行測試，雖其技術內容並非將散熱器與風道作組合，然其測試數值中包含通以雷諾數 5000 及 7000 之氣流，並教示在雷諾數值越大時散熱效果越好，因此所屬技術領域中具有通常知識者欲加強證據 2 之散熱器散熱效果時，參考證據 1 之教示，應有合理動機以較高雷諾數之方式來改善證據 2 之風道組織，並輕易完成系爭專利請求項 1、4 之發明，因此系爭專利請求項 1、4 之發明應為所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 1、2 之組合所能輕易完成。

四、總 結

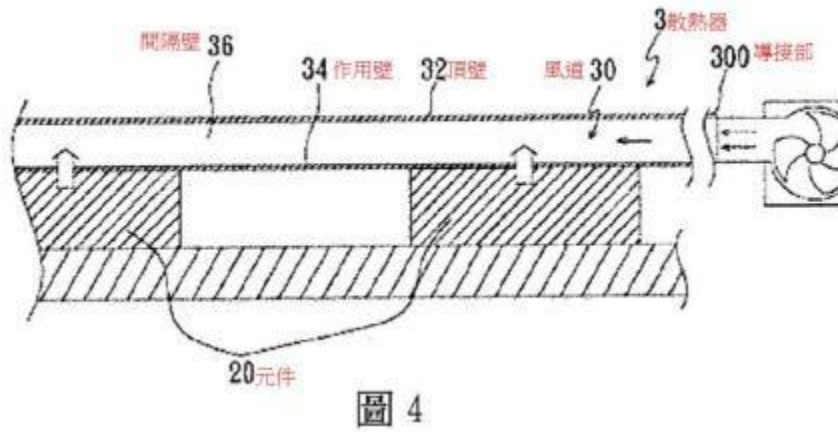
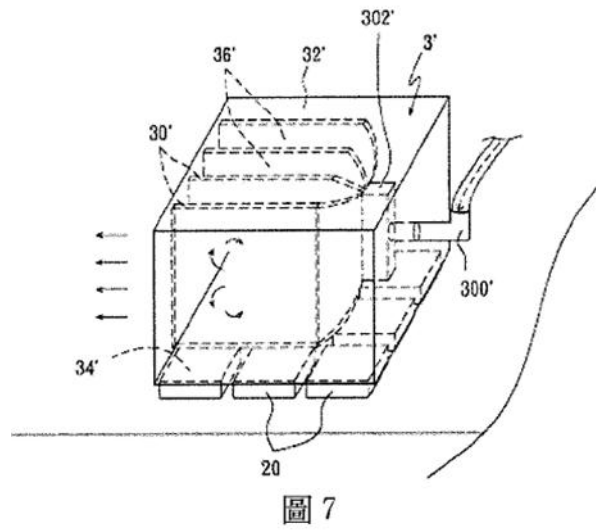
(一)關於明確性部分

單獨由系爭專利請求項 1、4 所載之「一介於該頂壁及該作用壁間、與該頂壁及該作用壁共同界定出一風道之間隔裝置，且該風道係使得來自該供氣裝置之該氣流雷諾數 $Re = (\rho u_m d) / \mu \geq 2,500$ 」等內容觀之，所屬技術領域中具有通常知識者尚不致產生疑義，應無不明確之處，如前所述。而訴願決定所指摘之「...參數皆未加以限定其數值，並無法使其所屬技術領域中具通常知識者了解...如何達到氣流雷諾數 $Re \geq 2,500$ 」及「...只要氣流雷諾數 $Re \geq 2,500$ 者皆為其請求項所涵蓋範圍，亦明顯過大」，似認系爭專利請求項 1、4 所請求項之範圍已超出發明說明所揭露之內容，惟其應屬請求項是否為發明說明及圖式所支持之問題，與其記載是否明確，分屬修正前專利法第 26 條第 3 項所規範之不同要件，二者應予區分。

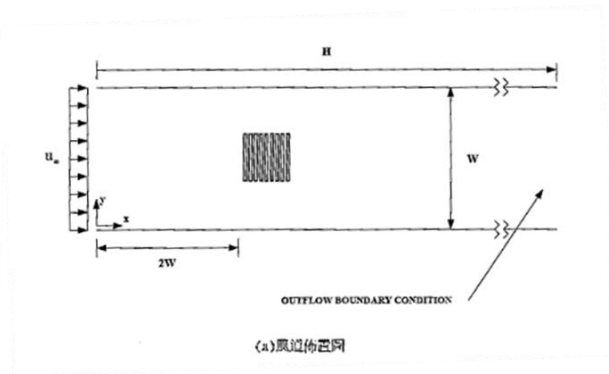
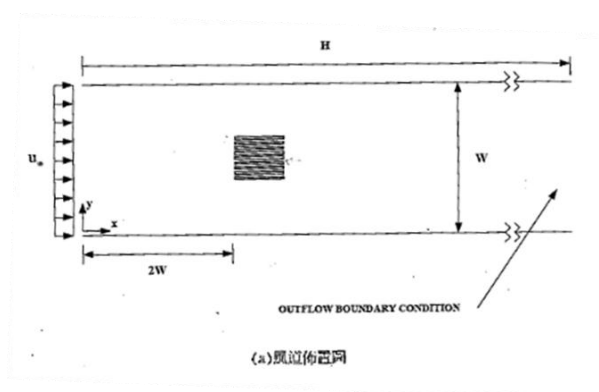
(二)關於進步性部分

因系爭專利之風道結構及其技術特徵，已為證據 2 所揭露，而證據 1 將散熱器置於一流體通道內之模擬試驗，雖與系爭專利有別，然已教示雷諾數值越大時散熱效果越好。再者，系爭專利權人於訴願階段言詞辯論時，亦已坦承所屬技術領域中具有通常知識者藉由自行調配雷諾數公式中之風道中氣流速度、風道尺寸、氣流黏度及氣流密度等 4 個參數，可輕易達成雷諾數大於等於 2500 之效果，換言之，其對於雷諾數之相關技術特徵為通常知識者並不否認，故系爭專利請求項 1、4 之發明應為所屬技術領域中具有通常知識者藉由證據 1、2 之組合所能輕易完成。

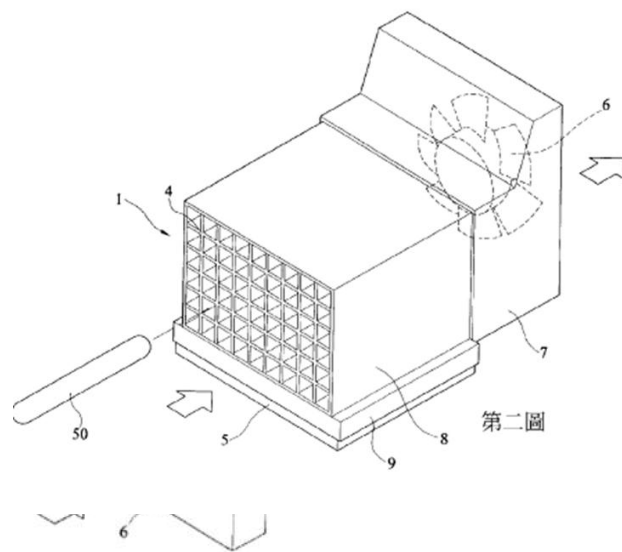
附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：證據 1 之散熱鰭片組置於風道示意圖



附圖 3：證據 2





【專利案號】 98224623 N01

【專利名稱】 毛邊切除器

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法(93 年法)第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 95 條、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

【判決結果】 原處分撤銷，應作成「舉發成立，撤銷專利權」之審定

【判決重點】 申請專利範圍之解釋、新證據、進步性

【判決字號】 102 行專訴 63

【判決日期】 102.8.15

【判決要旨】

智慧財產法院參酌原告於訴訟中所提出之新證據 5、6，及其等與原舉發證據 2 之組合，認定系爭專利申請專利範圍第 1 至 3 項不具進步性，將「舉發不成立」原處分撤銷，並判定本件事證已臻明確，原告所訴為有理由，命本局應作成系爭專利「舉發成立，撤銷專利權」之審定。

一、案情簡介

參加人前以「毛邊切除器」向本局申請新型專利，經本局形式審查准予專利。嗣原告以其違反核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 95 條規定，對之提起舉發，經本局審查認證據 2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 3 項不具新穎性，亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 3 項不具進步性。另證據 4 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 及 2 項違反核准時專利法第 95 條之規定，而為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷，並命本局應為「舉發成立，撤銷專利權」之審定。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據：證據 2 係 2009 年 9 月 11 日公告之我國第 96132981 號「塑膠、橡膠製品之毛邊切除器」專利；訴願時所提新證據 5 係 2001 年 6 月 7 日公

告之我國第 89204353 號「電烙鐵頭之改良結構」專利；新證據 6 係 2005 年 8 月 21 日公告之我國第 94200193 號「感應即時加熱調溫烙鐵」專利。

(二)判決理由：

1. 將系爭專利第 1 項與證據 2 相較，系爭專利之握把，內部設有一空腔以容入一電源線技術特徵，為證據 2 之握把 21 及第 2 圖所揭露握把末端沿伸有電源線，就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者自說明書及圖式所記載事項能直接且無歧異得知握把內有容入電源線之空腔；系爭專利握把一側承接座及承接座接合隔熱套管技術特徵，由證據 2 第 2 及第 3 圖所示，雖證據 2 說明書未明確詳述上開承接座及隔熱套管技術特徵，然證據 2 與系爭專利同屬加熱毛邊切除器，證據 2 於握把及電熱桿間具有使兩構件接合結構，與系爭專利之承接座及隔熱套管技術特徵可相對應，就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，自證據 2 圖式所記載事項能直接且無歧異得知握把及電熱桿間結構即為承接座及隔熱套管，用於將握把與電熱套管接合，及避免手部燙傷；系爭專利之電熱套管，一側與隔熱套管接合；一電熱管，係容入電熱套管內，一端係與電源線作電性連接技術特徵，為證據 2 之電熱桿 2 連接電源線 20 及證據 2 第 2 圖電熱桿 2 前端以固定件固定一電熱管結構所揭露；系爭專利之刀座一端與電熱管另端結合，刀座一側具有一斜面，於刀座內部設有一間隙技術特徵，為證據 2 之電熱桿、電熱管一端接有電熱頭 22，其前端為尖錐端 220，而在電熱頭 22 底面並設有插掣孔 23 所揭露；系爭專利之一可替換式刀片，容入刀座間隙內，刀片頂緣具有一切口，用以割除一半成品之毛邊技術特徵，為證據 2 之刀具 3 組設於電熱桿 2 其電熱頭 22 底面的插掣孔 23，刀具前端設有近 Y 形之鏟刀部 31，鏟刀部 31 中央設為相對設置之刀刃 310 所揭露。雖被告辯稱系爭專利第 1 項與證據 2 在形狀、構造及裝置上具有極大之不同與改良之功效云云。惟查證據 2 所揭露之部分，除已明確記載於說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項，亦包括所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，證據 2 說明書雖對圖式部分結構未詳細說明，然就所屬技術領域中具有通常知識者，對於證據 2 圖式之記載事項能直接且無歧異得知握把內有容入電源線之空腔，握把及電熱桿間接合結構即為承接座及隔熱套管，用於將握把與電熱套管接合，及避免手部燙傷，證據 2 已揭露系爭專利第 1 項之技術特徵，故證據 2 足以證明系爭專利第 1 項不具進步性。另證據 5 係一種電烙鐵頭之改良結構，電烙鐵頭之加熱端之技術特徵，證據 6 係一種感應即時加熱調溫烙鐵，包括有一感應片、一偵測電路、一連接線、一烙鐵頭、一調溫主機

以及一電源插頭技術特徵，證據 2、證據 5 及證據 6 皆具有利用電熱管產生熱能之共同技術特徵，是熟習該項技術者當遭遇電熱傳導問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或組合。而證據 2 既足以證明系爭專利第 1 項不具進步性之理由，準此，證據 2、5、6 之組合自亦足以證明系爭專利第 1 項不具進步性。

2. 系爭專利第 2 項依附於第 1 項，進一步界定間隙一側係可設有一螺槽，並可鎖入一固定件。經查證據 2 已揭露電熱頭設有插掣孔技術特徵，供刀具組設，雖未揭露系爭專利以一固定件鎖入螺槽技術特徵，然由證據 5 電烙鐵與導熱區段之接合係透過螺孔與螺絲之接合固定技術特徵，已揭露系爭專利之螺槽可鎖入固定件之技術特徵，又證據 2 第 2 圖及第 4 圖電熱桿前段與電熱頭之接合，亦係透過螺絲固定之技術手段，故可知以螺絲固定兩物件為所屬技術領域中具有通常知識者習用之技術手段，且證據 2 已揭露電熱頭設有插掣孔技術特徵，就所屬技術領域中具有通常知識者，參酌螺絲固定技術手段之通常知識，應能改變插掣孔以螺絲固定，而完成系爭專利之新型。而如前所述，證據 2、5、6 之組合足以證明系爭專利第 1 項不具進步性，故證據 2、5、6 之組合亦足以證明系爭專利第 2 項不具進步性。另系爭專利第 3 項依附於第 1 項，進一步界定電源線係可與一調整溫度之插座連接，於插座一側並具有一調整旋鈕者。證據 2 已揭露電熱桿之電源線與電源連接，使電熱能之高溫經電熱頭傳導至刀具技術特徵，系爭專利雖進一步界定可調整溫度之旋鈕，然利用旋鈕調整加熱溫度技術特徵亦可見於證據 6 第 1 圖，可見系爭專利利用旋鈕調整溫度亦為習知技術。證據 2、5、6 組合足以證明系爭專利第 1 項不具進步性，已如前述，故證據 2、5、6 之組合足以證明系爭專利第 3 項不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

判決理由認證據 2 或證據 2 結合證據 5 及 6 足以證明請求項 1 不具進步性，證據 2 結合證據 5 及 6 足以證明請求項 2 至 3 不具進步性。茲就主要爭點分析檢討如下：

- (一)查系爭專利第 1 項僅界定一可替換式刀片，係容入間隙內，並未對刀片長短結構進一步詳細記載，由證據 2 揭露刀具插設於插掣孔技術特徵下，已揭露系爭專利可替換式刀片技術特徵，尚難稱證據 2 刀具結構與系爭專利不同；又證據 2 電熱能之高溫係經電熱頭 22 傳導至貼合於底面的刀具，此種構造必不具熱力學上之效益且其構造與系爭專利不同等語，然系爭專利界定刀座一端係與電熱管結合，刀座內部設有一間隙供一可替換式刀片容

入技術特徵，係藉由電熱管 15 溫度慢慢上升，更進一步傳導熱能至刀座 16 及刀片 17，使刀座及刀片溫度上升（見說明書第 6 頁第 2 行至第 4 行），而證據 2 揭露電熱頭一端與電熱桿結合，電熱頭設插掣孔供刀具插設技術特徵，藉由電熱桿之電熱能高溫經由電熱頭傳導至貼合於底面刀具 3（見說明書第 6 頁倒數第 3 行至第 2 行），系爭專利利用電熱能傳導至刀片技術手段與證據 2 相同，在系爭專利未對刀片長短詳細界定情況下，證據 2 已具有電熱桿、電熱頭、刀具特徵與結構，當然即具有系爭專利電熱能傳導功效，至於被告所述之導熱速度快慢、刀片與刀座之固定是否牢固等皆非系爭專利界定之文字，並不能引入比對。

(二)證據 2 之電熱頭前端設為尖錐端 220，藉由電熱頭之尖錐端將切離後之毛邊 10 向外側推離，避免切除的廢料堆積於鏟刀部 31（見說明書第 7 頁第 3 行至第 5 行），已揭露系爭專利之刀座具有斜面技術特徵。系爭專利之間隙 161 係供刀片 17 置入，並可藉由固定件 171 鎖入螺槽 164 內，以將刀片 17 固定；然證據 2 之刀具 3 係插組於電熱桿 2 電熱頭 22 底面的插掣孔 23 內定位，並未加強固定刀具 3，如此刀具極易滑動，然查系爭專利請求項 1 僅記載刀片容入刀座之間隙，並未進一步界定是否有任何固定件固定，系爭專利請求項內未界定之「固定件 171 鎖入螺槽 164」技術特徵引入申請專利範圍內，此乃不當解釋申請專利範圍。系爭專利之電熱管 15 係直接嵌入刀座 16 內，因此電熱管 15 與刀座 16 接觸面積大，刀座 16 受熱快，並可避免熱源流失且拆修方便；證據 2 之電熱頭 22 前端設為尖錐端 220，於電熱頭 22 底面設有插掣孔 23、221，熱傳導必須先經過尖錐端 220，以尖錐端 220 接觸，接觸面積小，因此鏟刀部 31、30 之受熱速度較慢，況刀具 3 具有長度，容易分散熱源，造成熱源流失，不具經濟及環保效益等。系爭專利第 1 項記載刀座一端與電熱管結合，刀座內部設有一間隙，可替換式刀片容入間隙內，電熱管之熱傳導，主要由電熱管所產生熱能，溫度上升傳導熱能至刀座及刀片（見說明書第 6 頁第 2 行至第 3 行）。換言之，系爭專利之熱能來源為電熱管，透過刀座與電熱管一端結合，而使熱能傳導至刀座，及容入刀座間隙之刀片，其熱能傳導亦是經由刀座而傳導至刀片；而證據 2 電熱桿一端設有金屬設置電熱頭，電熱頭抵面設有插掣孔，供刀具定位，其熱能傳導，主要由電熱桿產生熱能，將熱能傳導至一端與電熱桿接合之電熱頭，再傳導至電熱頭底面之刀具，系爭專利請求項 1 熱能傳導之技術手段係與證據 2 相同，雖系爭專利稱其加熱係屬直接加熱方式，電熱管直接固定在刀座上（說明書第 6 頁第 15 行至第 16 行），若此種熱能傳導為直接加熱，則證據 2 電熱桿直接固定於電熱頭上亦屬於直接加熱方

式，是以在特徵與結構相同下，證據 2 當然即具有系爭專利所宣稱之功效，被告所述，尚難採信。另被告辯稱證據 2 已為系爭專利引為先前技術，並詳細說明系爭專利與證據 2 之發明目的及技術特徵不同等語云云。惟查雖系爭專利就所欲解決問題之主觀認定有別於證據 2，然就客觀技術內容的比對，如上所述，證據 2 實已實質揭露系爭專利第 1 項之技術特徵。

(三)證據 5 及證據 6 雖分別為電烙鐵頭之改良結構及感應即時加熱調溫烙鐵，與系爭專利分屬不同技術領域，然證據 5 及證據 6 皆利用電流提供電壓，通過電源線加熱烙鐵頭，並利用加熱之烙鐵頭進行焊點，證據 5、6 利用電壓提供電熱管產生高溫技術特徵與系爭專利相同，兩者具有共同技術特徵，而能發揮系爭專利之電熱桿加熱刀座功能，尚難稱證據 5、6 與證據 2 之組合並非明顯。

(四)原處分與法院判斷結果之不同：

判決理由認為原處分有過度解讀請求項之情形，且認為即使證據與系爭專利不屬相同領域，只要具備某種與系爭專利相同之功能即可引為前案並加以組合，從而證據 5 及 6 與證據 2 結合均足以證明系爭專利請求項 1 至 3 不具進步性。

四、總 結

(一)請求項未界定之文字不能引入比對

1. 審查申請專利之發明是否符合專利要件，應以申請人具體記載於申請專利範圍之內容為對象與證據進行比對，除請求項有不明確時，得參酌說明書或圖式之內容解釋申請專利範圍外，請求項未記載之內容不宜引入說明書或圖式內容解讀，更不宜有溢出請求項內容之情形。
2. 查系爭專利請求項 1 僅界定一可替換式刀片，係容入間隙內，並未對刀片結構及刀片如何固定有所界定。舉發審查時，逕將刀片長短、刀片與刀座之固定及固定件鎖入螺槽技術特徵等引入申請專利範圍與證據比對，而增加請求項之限制條件，確屬不當解釋申請專利範圍。

(二)進步性審查應參酌發明目的及功效

1. 審查進步性時，固不應將說明書所載之內容引入比對，惟審查進步性時，應以申請專利之發明整體為對象，並參酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效為整體予以考量。
2. 查證據組合已揭露系爭專利之結構，且證據 2 亦具有系爭專利所稱之功效，自足以證明系爭專利不具進步性。舉發審查時，逕認為系爭專利額外具有導熱速度快、刀片與刀座固定較牢固，具環保效益等功效，而具進步性，

確與審查進步性之原則有違。

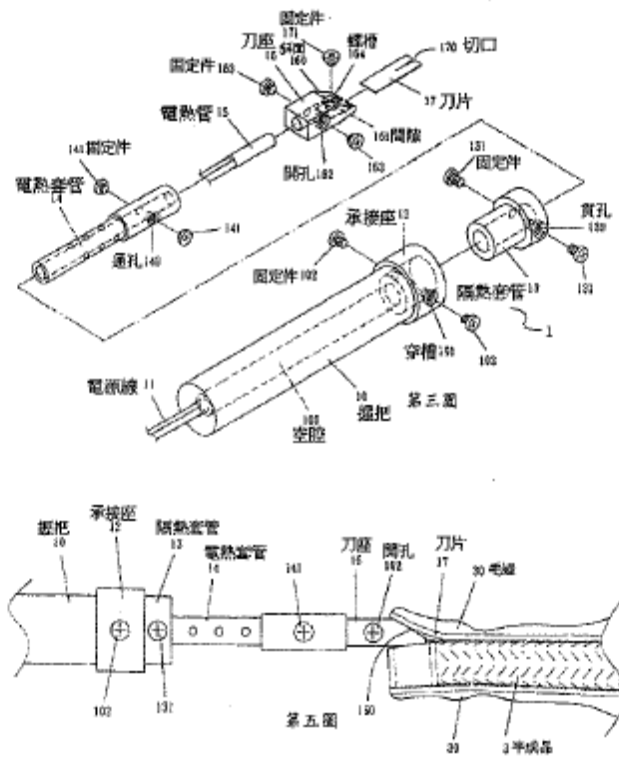
(三)是否有動機而明顯結合先前技術

是否有動機而明顯結合先前技術，本局審查基準之規定為：應就相關先前技術與申請專利之發明間①技術領域之關連性②所欲解決問題的關連性③功能或作用上的關連性④相關先前技術間的教示或建議予以綜合考量，不得僅因欠缺其一即認定欠缺結合之動機。本判決指出「進步性之判斷係以申請專利之發明『所屬技術領域中具有通常知識者』之技術水準，參酌一份或多份引證文件中揭露之先前技術與申請時之通常知識，視其能否輕易完成系爭專利之整體。相關先前技術與系爭專利通常必須屬於相同或相關的技術領域，兩者所欲解決之問題相近，而有共通的技術特徵，即使兩者所屬之技術領域不相同或不相關，只要兩者有共通的技術特徵，而能發揮系爭專利之功能時，亦得認定為相關先前技術。」其審認是否有結合動機似較基準寬鬆，惟就個案實際情形依上述項目作綜合判斷應為基本原則。

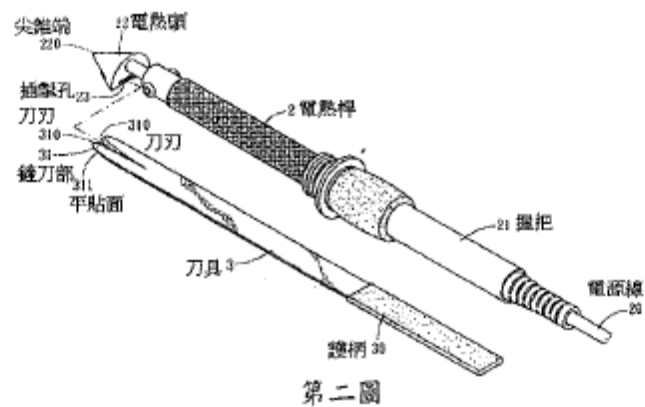
(四)課予義務判決

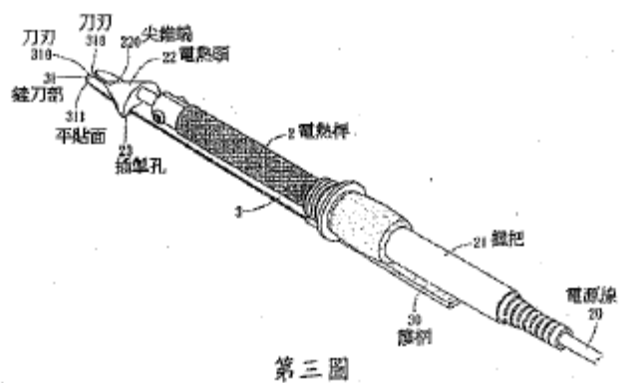
本件判決係參酌原告於訴願時提出但未經經濟部訴願會及本局審究，嗣於訴訟中再次提出之新證據 5、6 及其等與原舉發證據 2 之組合，認定系爭專利申請專利範圍第 1 至 3 項不具進步性，將本局「舉發不成立」之原處分撤銷，並判定本件事證已臻明確，原告所訴為有理由，命本局應作成系爭專利「舉發成立，撤銷專利權」之審定。相對於以往智慧財產法院因訴訟中新證據而認應舉發成立撤銷原處分時，多為顧及參加人得申請更正，抗辯新引證無法證明系爭專利不具專利要件之程序利益，不逕為課予舉發成立撤銷專利權之判決，而僅命本局應依判決之法律見解另為處分之作法，本判決似較嚴苛。

附表一:系爭專利主要圖式



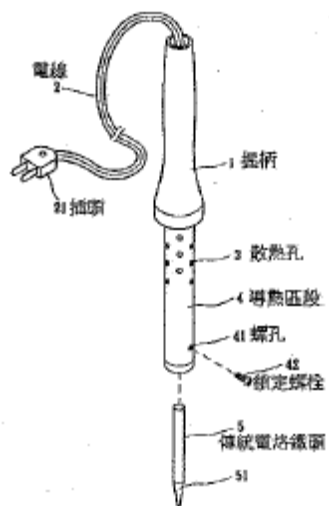
附表二:證據2 主要圖式





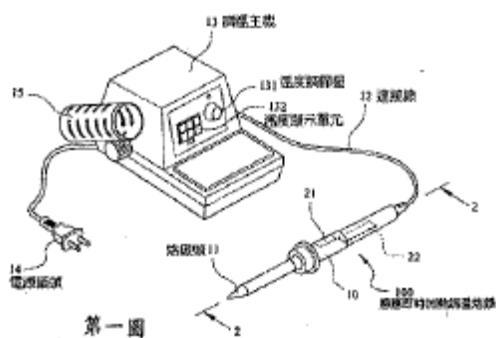
第三圖

附表三:證據 5 主要圖式



圖二

附表四:證據 6 主要圖式



第一圖



15

- 【專利案號】96125575
【專利名稱】機床
【審定結果】應不予專利
【相關法條】專利法(102 年法)第 43 條第 2 項
【決定結果】原處分撤銷
【決定重點】修正未超出
【決定字號】經訴 10206105460
【決定日期】102.9.3

【決定要旨】

系爭案 101 年 2 月 14 日修正本中說明書第 4 頁第 0006 段落、請求項 1 中所載之「軸鞍由密度在 1.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之金屬合金製成」及請求項 7 中所載之「工作台由密度在 1.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之金屬合金製成」之修正內容，已可見於申請時原說明書，非如原處分機關所稱超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而有違反專利法第 43 條第 2 項規定之情事。

一、案情簡介

系爭案「機床」係於 96 年 7 月 13 日向本局申請發明專利，經本局於 99 年 7 月 28 日初審審定，以違反專利法(93 年法)第 22 條第 4 項之規定不予專利。訴願人嗣於 99 年 9 月 23 日申請再審查，復於 101 年 2 月 14 日提出說明書及申請專利範圍修正本，經本局審查認為該修正本違反再審查審定時專利法(102 年法)第 43 條第 2 項規定，於 102 年 4 月 22 日以(102)智專三(三)05126 字第 10220493410 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件決定，將原處分撤銷，命本局另為適法之處分。

二、主要撤銷理由

「本發明機床 20 之主機 30 內除工作台 33 及軸鞍 343 外之其他可動部件，如滑鞍 32，也可由密度在 2.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之鋁合金製成」之內容，係在說明系爭案機床之主機內，除「工作台」及「軸鞍」係由密度在 2.7×10^3

千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之鋁合金製成外，其他如滑鞍（按此應為舉例說明）等可動部件亦可由密度在 2.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之鋁合金製成，亦即系爭案機床之所有可動部件皆可由密度在 2.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之鋁合金製成。

從而「另，這些可動部件也可由其他輕金屬合金製成，如鎂合金，但需保證該金屬合金之密度在 1.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間」之說明內容，除由其文義以觀，並無法逕認有排除「工作台」及「軸鞍」之意，且「工作台」及「軸鞍」由密度在 1.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之其他輕金屬合金製成，亦符合系爭案增大其運動之靈敏度，並實現機台小型化，從而提高加工精度之目的功效。是以本段文字所稱之「這些可動部件」應包含「工作台」及「軸鞍」，亦即系爭案之「工作台」及「軸鞍」亦可由 1.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之其他輕金屬合金如鎂合金製成。

三、主要爭點及分析檢討

說明書中所提及之「這些可動部件」包不包含「工作台」及「軸鞍」？

- (一)由系爭案說明書中記載「工作台、軸鞍係……」、「除工作台及軸鞍外之其他可動部件，如滑鞍，也可由……」及「這些可動部件也可由……」之內容，訴願會認為由系爭案說明書中「這些可動部件」之文義以觀，並無法逕認其有排除「工作台」及「軸鞍」之意，是以所稱之「這些可動部件」應包含「工作台」及「軸鞍」，亦即系爭案之「工作台」及「軸鞍」亦可由 1.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之其他輕金屬合金如鎂合金製成。因此，本局將「工作台及軸鞍」排除在「這些可動部件」之外，而認定修正本超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符專利法第 43 條第 2 項規定之處分，似有不妥。
- (二)事實上，系爭案原申請專利範圍第 8 項已明確記載：「該軸鞍及工作台中至少一元件由密度在 1.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間之金屬合金製成。」將原申請專利範圍第 8 項之部分技術特徵併入申請專利範圍第 1 項並載入說明書，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

四、總 結

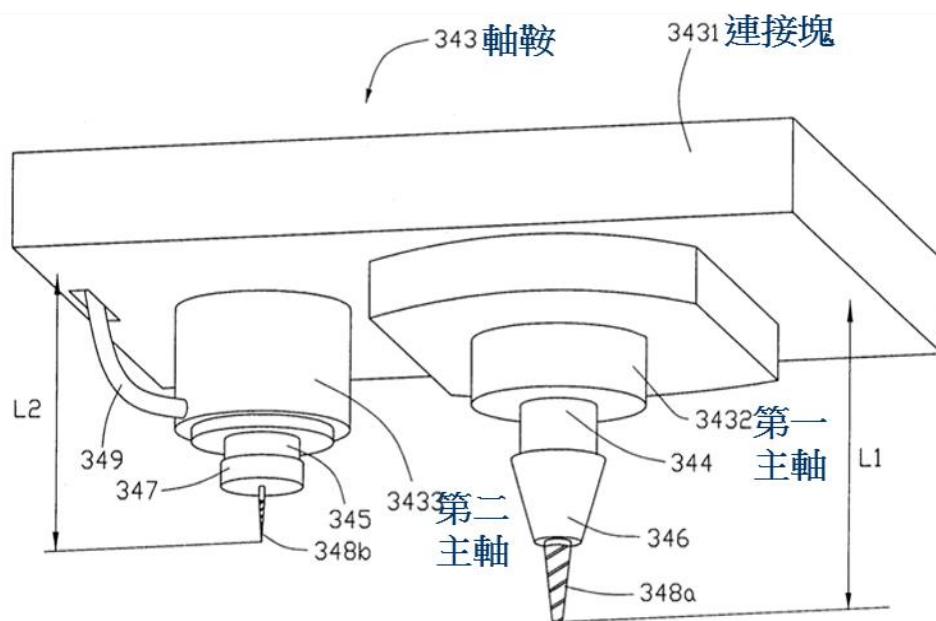
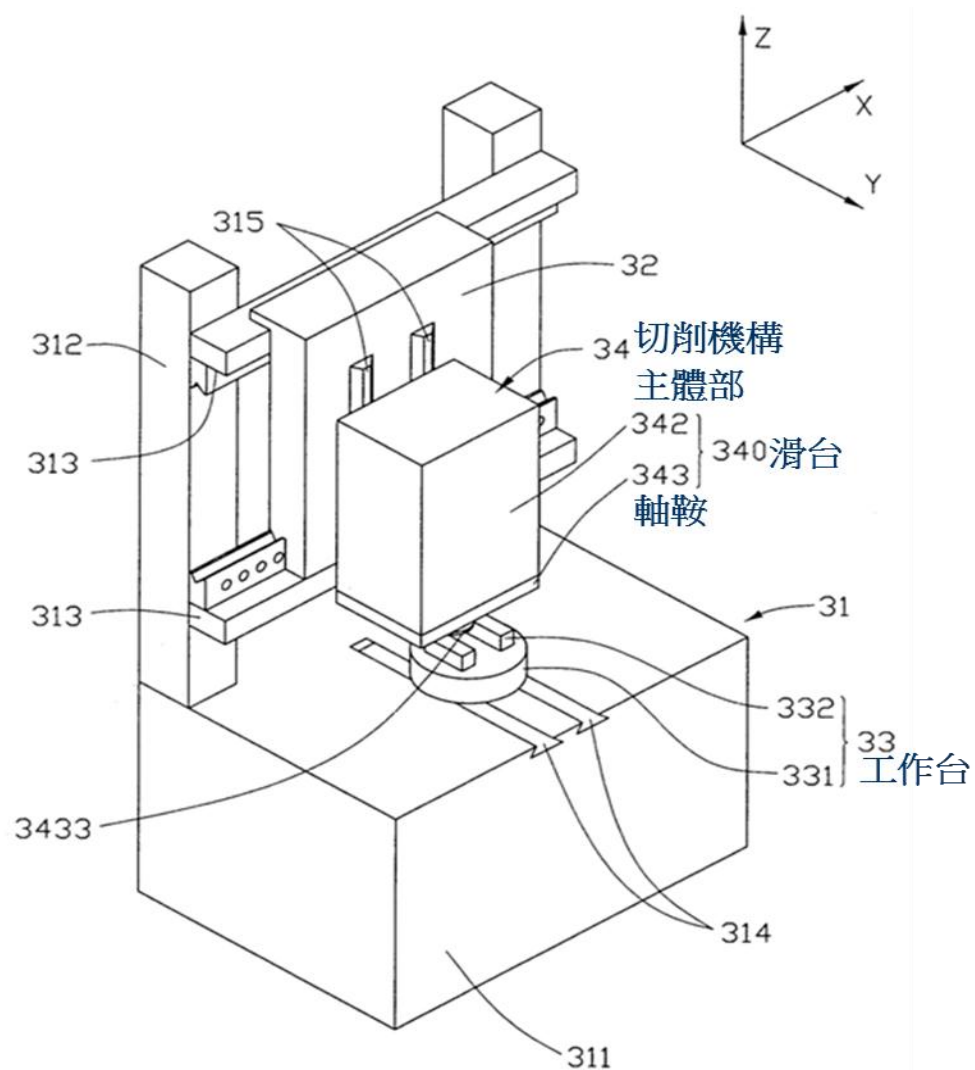
- (一)是否准予修正，僅能審查其是否違反專利法第 43 條之規定

第 43 條之實體要件為修正內容是否超出範圍，第 26 條之實體要件為說明書中所揭露的內容是否可據以實現申請專利之發明，及請求項是否明確並為說明書所支持，二條所規範實體要件不同，不宜混淆。就系爭案而言，若修正後說明書第 4 頁第[0006]段落、請求項 1（該軸鞍由密度在 1.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/

立方米之間)與說明書第 14 頁所載(該軸鞍密度在 2.7×10^3 千克/立方米至 3.3×10^3 千克/立方米之間)之內容不相同,則應以修正後請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定,或以說明書違反專利法第 26 條第 1 項之規定為核駁理由,而非以修正超出為核駁理由。

(二)將請求項中所載之技術特徵載入說明書並未違反專利法第 43 條第 2 項規定

102 年 1 月 1 日新修正專利法生效施行前、後有關修正之專利要件並未改變,雖然施行前之第 49 條第 4 項:「.....修正,不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。」施行後之第 43 條第 2 項:「修正,.....不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」二者之文字不同,但其內涵並無二致(施行前之說明書包含申請專利範圍),故將請求項所載之技術特徵載入說明書並未違反專利法第 43 條第 2 項規定。





16

【專利案號】 89109686

【專利名稱】 頻譜擴展多使用者頻道之優先化及資訊流控制

【審定結果】 應不准更正

【相關法條】 專利法(93 年法)第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項

【判決結果】 原告之訴駁回

【判決重點】 更正變更實質

【判決字號】 102 行專訴 73

【判決日期】 102.11.28

【判決要旨】

原告於 100 年 8 月 15 日申請更正系爭專利申請專利範圍第 14 項，已實質變更申請專利範圍。則被告以系爭專利之更正申請有違修正前專利法第 64 條第 2 項規定，而為「不准更正」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告就系爭專利申請專利範圍第 14 項為准予更正之處分，為無理由，應予駁回。

一、案情簡介

原告前於民國 89 年 5 月 19 日以「頻譜擴展多使用者頻道之優先化及資訊流控制」向本局申請發明專利，經編為第 89109686 號審查，於 91 年 2 月 11 日審定公告准予專利，並發給發明第 150138 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於 100 年 8 月 15 日提出說明書及申請專利範圍更正本，經本局審認該更正後之申請專利範圍第 14 項已實質變更原審定公告之申請專利範圍，有違處分時即 92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行之專利法第 64 條第 2 項規定，遂函請原告提出申復說明或更正，惟其僅提出申復理由，並未重新提出更正本。本局乃以 101 年 11 月 21 日(101)智專三(二)04119 字第 10121292980 號函為「應不准更正」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。

二、主要判決理由

(一)更正內容

系爭專利申請專利範圍第 14 項	
公告本	100 年 8 月 15 日更正本
一種控制器，其可以優先化傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料，該控制器包含：一個輸入，其可以從多個發送端接收封包資料；並且其中，優先化的安排計劃可以根據部分以不同路線傳送每個該封包之資料型態種類，優先化封包資料的每個封包，且以至少一不同路線傳送封包的種類會優先於以更多不同路線傳送封包的種類。	一種控制器，其可以優先化傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料 <u>以及部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道</u> ，該控制器包含：一個輸入，其可以從多個來源接收封包資料；並且其中，優先化的排程計劃可以根據部分以不同路線傳送每個該封包之資料型態種類，優先化封包資料的每個封包，且以至少一不同路線傳送封包的種類會優先於以更多不同路線傳送封包的種類。

(二)原告申請更正系爭專利申請專利範圍第 14 項所增加之「以及部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道」技術特徵，係將原申請專利範圍未記載但發明說明書已揭露之技術特徵引進於原申請專利範圍內，形式上雖是以增加條件以進一步限定，然其附加已改變原有控制器之功能，已實質變更原審定公告之申請專利範圍第 14 項所揭露之內容，自不符合修正前專利法第 64 條第 2 項規定。

(三)原申請專利範圍第 14 項所載「優先化的安排計劃可以根據部分以不同路線傳送每個該封包之資料型態種類，優先化封包資料的每個封包，且以至少一不同路線傳送封包的種類會優先於以更多不同路線傳送封包的種類」內容係指「優先化的安排計劃」之優先化封包資料之規則，結合其上文「一種控制器，其可以優先化傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料」，則係指該控制器具有將所有傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料均藉由「優先化的安排計劃」進行優先化傳送之功能；而更正後申請專利範圍第 14 項所增加之「以及部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道」技術特徵，則指該控制器額外增加具有將部分傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料藉由「優先化的安排計劃」進行優先

化傳送之功能，是其附加已改變原有控制器之功能，顯已實質變更原審定公告之申請專利範圍第 14 項所揭露之內容。

三、主要爭點及分析檢討

- (一)本件爭點：原告申請更正系爭專利申請專利範圍第 14 項（100 年 8 月 15 日更正本）是否符合修正前專利法第 64 條第 1 項第 1 款及同條第 2 項之規定？
- (二)更正本請求項 14 與公告本請求項 14 相較，係於前言部分增加「部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道」之技術特徵，係對公告本請求項 14 所界定範圍進行限縮，應符合修正前專利法第 64 條第 1 項第 1 款規定之「申請專利範圍減縮」更正事項。
- (三)惟就前揭更正內容是否變更實質部分：查公告本請求項 14 之內容係關於一種控制器，前言部分僅界定其功能係「優先化傳送於無線展頻分碼多工通訊系統內之多使用者頻道的封包資料」，配合請求項 14 所載之其他內容可知，請求項 14 將控制器之功能界定為可接收封包資料，並將封包資料依一定之優先順序傳送出去，而更正後除原界定之優先化傳送封包資料功能外，另增加「**部分根據一優先化的安排計劃而輸出所接收封包資料以傳送至該多使用者頻道**」之功能。而更正後所增加之「…輸出所接收封包資料」功能，雖無異於原界定「…傳送…封包資料」之功能，惟其係以「部分根據一優先化的安排計劃」為前提，換言之，控制器中封包資料既僅「部分」根據優先化的安排計劃而輸出，即指其他封包資料可不藉由優先化的安排計劃而輸出，與更正前一律以優先化方式傳送封包資料之功能並不相同，是更正後公告本請求項 14 之技術特徵已變更為實質不同意義，自不應准予更正。

四、總結

(一)更正之實體要件

更正事項除應符合修正前專利法第 64 條第 1 項所定之各款更正事由外，亦應符合同條第 2 項所定不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍之要件，其目的係公告之申請專利範圍對外已發生公示效果，自不得允許專利權恣意將之實質擴大或變更，而更正後是否超出，以及是否實質擴大或變更，其比對對象不同，前者係以申請時說明書、申請專利範圍或圖式為比對對象，後者則以公告時之申請專利範圍為比對對象，此參諸現行專利法第 67 條第 2、4 項規定及其立法理

由甚明。

(二)更正是否變更實質，係以公告時之申請專利範圍為比對基礎

本件原告固然主張以更正後請求項 14 所增加之技術特徵已見於系爭專利之摘要或請求項 14 內容，以及其並未更動說明書內所載之解決之問題等。惟如前述，更正後是否變更實質，係以公告時之申請專利範圍為比對基礎，與系爭專利摘要所述之內容無涉。又專利審查基準所謂「更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，則未導致實質變更申請專利範圍」，係以客觀上請求項所界定發明之技術特徵所能達成之功能及其能解決之問題作為認定，非指系爭專利說明書中所提及相關問題之文字未經更動即無實質變更可言。



【專利案號】91210995 N02

【專利名稱】可適用於磨損螺帽之夾部結構改良

【審定結果】101 年 9 月 5 日之更正事項准予更正。請求項 1 至 2 舉發不成立。

【相關法條】專利法(102 年法)第 120 條準用第 67 條第 1 項、第 2 項、第 4 項及
(90 年法)第 98 條第 2 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】更正變更實質、進步性

【決定字號】經訴 10206105450

【決定日期】102.11.12

【決定要旨】

更正後之內容「向內端則形成由兩凸抵面(33)夾設該螺帽角緣(E1)於一凹陷面(32)」的確與圖式所揭示的內容不相符。故系爭專利更正後請求項 1 已變更實質，有違專利法第 120 條準用第 67 條之規定，應不予更正。證據 2 與證據 5 與系爭專利請求項 1 在整體結構上雖非完全相同，但系爭專利請求項 1 之結構特徵僅是證據 2 與證據 5 之簡易組合，純屬凸出弧面數量及位置之簡單變化，並不具有特殊功效增進。

一、案情簡介

系爭新型專利「可適用於磨損螺帽之夾部結構改良」，前於 91 年 7 月 18 日提出申請，並於 92 年 2 月 7 日核准專利取得專利權。訴願人以該專利有違核准時專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 4 項(應為第 2 項之誤繕)之規定，對之提起舉發。專利權人復於 101 年 9 月 5 日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經本局審查，以 102 年 4 月 19 日(102)智專三(三)02063 字第 10220483610 號專利舉發審定書為「101 年 9 月 5 日之更正事項，准予更正。請求項 1 至 2 舉發不成立。」之處分。訴願人不服，提起訴願。案經經濟部訴願審議委員會審議，做成本件決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)引證資料：

本件舉發證據 2 為 86 年 9 月 11 日公告第 86201629 號「微動防滑之套筒結構」專利案；證據 3 為 86 年 11 月 1 日公告第 86201346 號「微動防滑之開口扳手結構」專利案；證據 4 為 86 年 3 月 21 日公告第 85204995 號「內六角或內十二角套筒之結構」專利案；證據 5 為西元 2000 年 8 月 8 日美國公告第 6098501 號專利案；證據 6 為 84 年 6 月 11 日公告第 83215761 號「內六角及內十二角套筒結構改良」專利案；證據 7 為 87 年 8 月 21 日公告第 83215761A01 號「內六角及內十二角套筒結構改良追加一」專利案；證據 8 為西元 1992 年 6 月 2 日美國公告第 5117714 號專利案。

(二)創作目的及更正內容：

系爭專利主要之創作目的在於提供一種可適用於磨損螺帽之夾部結構改良，係於夾部本體之套筒端的定位孔內面由複數個弧面所環設，並由兩弧面於相應側包夾一凹陷尖面，另一側則各形成平弧凹面，藉以達到應力分散目的，而可有效防止抵推對角緣產生磨損現象，並對於磨損螺帽可產生緊密之夾固作用，以增進於使用上之穩固性者。

原請求項 1 係：「一種可適用於磨損螺帽之夾部結構改良，其主要包括一夾部本體兩側形成套筒端及開口端；其特徵在於：該套筒端之定位孔內面係由複數個弧面所環設，並由兩弧面於相應側包夾一凹陷尖面，另一側則各形成平弧凹面；而該開口端則於夾口向外端對應設有扣面，向內端則形成由兩凸抵面夾設一凹陷面者，藉以得到較佳之穩固功效者。」

更正本請求項 1 係原請求項 2 並加入技術特徵「螺帽角緣」：「一種可適用於磨損螺帽之夾部結構改良，其主要包括一夾部本體兩側形成套筒端及開口端；其特徵在於：該套筒端之定位孔內面係由複數個弧面所環設，並由兩弧面於相應側包夾該螺帽角緣於一凹陷尖面間，另一側則各形成平弧凹面；而該開口端則於夾口向外端對應設有扣面，向內端則形成由兩凸抵面夾設該螺帽角緣於一凹陷面者，藉以得到較佳之穩固功效者；其中於該套筒端兩弧面間之該凹陷尖面係設有凸緣。」

(三)訴願決定理由：

1. 否准更正之理由：由系爭專利說明書圖式第 13 圖、14 圖及 19 圖、20 圖可以看出，螺帽角緣(E1)並不會位在任一凹陷尖面(23)間，而是位於平弧凹面(22)內，故更正後之內容「兩弧面(21)於相應側包夾該螺帽角緣(E1)於一凹陷尖面(23)間」與圖式所揭示之內容不相符。另由前揭圖式亦可以看出，螺帽角緣(E1)並不會位在任一凹陷面(32)內，而是位於凸抵面(33)之外側，故更正後之內容「向內端則形成由兩凸抵面(33)夾設該螺帽角緣(E1)於一凹

陷面(32)」的確與圖式所揭示的內容不相符。故系爭專利更正後請求項 1 已變更實質，有違專利法第 120 條準用第 67 條之規定，應不予更正。

2. 請求項 1 不具進步性之理由：證據 2 與證據 5 均已揭露系爭專利請求項 1 之平弧凹面(22)，又證據 2 相間具有一個(42)及二個(41)凸出弧面，而證據 5 具有四個突出弧面(13、14)與系爭專利請求項 1 之每一邊上形成有二個凸出弧面(21)(參見第 13 及 14 圖)，或有三個凸出弧面，即二弧面(21)及一凸緣(7)(參見第 19 及 20 圖)，在整體結構上雖非完全相同，但系爭專利請求項 1 之結構特徵僅是證據 2 與證據 5 之簡易組合，純屬凸出弧面數量及位置之簡單變化，並不具有特殊功效增進。

三、主要爭點及分析檢討

(一)更正內容已揭露於原說明書，但未揭露於原圖式，是否變更實質？

訴願決定不准更正之理由：「由系爭專利說明書圖式第 13 圖、14 圖及 19 圖、20 圖可以看出，螺帽角緣(E1)並不會位在任一凹陷尖面(23)間，而是位於平弧凹面(22)內，故更正後之內容『兩弧面(21)於相應側包夾該螺帽角緣(E1)於一凹陷尖面(23)間』與圖式所揭示之內容不相符。另由前揭圖式亦可以看出，螺帽角緣(E1)並不會位在任一凹陷面(32)內，而是位於凸抵面(33)之外側，故更正後之內容『向內端則形成由兩凸抵面(33)夾設該螺帽角緣(E1)於一凹陷面(32)』的確與圖式所揭示的內容不相符。故認系爭專利更正後請求項 1 已變更實質，有違專利法第 120 條準用第 67 條之規定，應不予更正。」

依專利法第 120 條準用 77 條第 1 項規定，合併舉發之新型更正應為實質審查，應依 120 條準用第 67 條規定辦理。依專利法第 67 條，更正內容是否超出範圍，比對基礎係申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；更正內容是否實質擴大或變更，比對基礎僅限於公告時之申請專利範圍。訴願決定以更正後請求項 1 中所載之技術特徵未揭露於圖式為由，認定更正後之請求項 1 已變更實質，而不准更正，似有商榷的餘地。

(二)更正內容是否符合專利法第 67 條規定准予更正？

1. 更正本有無超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍？

更正本請求項 1 係原請求項 2 並加入技術特徵「螺帽角緣」，雖然系爭專利說明書第 9 頁第 17~19 頁已揭示：「可將其角緣 E1 頂持於套筒端之凹陷尖面 23 間，或開口端 3 凸抵面 33 間之凹陷面 32」，惟所加入之技術特徵「螺帽角緣」並未見於原請求項 1 或 2，且對於更正後之技術內容「兩弧面於相應側包夾該螺帽角緣於一凹陷尖面間」，具有通常知識者根本無從想像螺

帽角緣頂持於該凹陷尖面間如何能夠達成說明書中所載之功效「防止抵推對角緣產生磨損現象」，故難謂更正後之請求項 1 已見於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，應認定該更正本已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

此外，依更正後之技術內容「兩弧面於相應側包夾該螺帽角緣於一凹陷尖面間，……該套筒端兩弧面間之該凹陷尖面係設有凸緣」，螺帽角緣究竟是頂持於該凹陷尖面間？或是頂持於凸緣？或是頂持於弧面與凸緣之間？以致更正本請求項 1 似有不明確之情事。

2. 更正本有無實質擴大或變更公告時之申請專利範圍？

更正本請求項 1 係原請求項 2 並加入技術特徵「螺帽角緣」，屬原請求項 1 之進一步限縮，並未擴大申請專利範圍。對於更正後之技術特徵「兩弧面於相應側包夾該螺帽角緣於一凹陷尖面間」，依通常知識，當螺絲的角緣頂持於凹陷尖面間，反而會磨損螺帽角緣，以致無法解決說明書中所載之問題，並達成「防止抵推對角緣產生磨損現象」之功效。若申請人更正前、後所欲解決的問題不同，應認定更正本請求項 1 實質變更公告時之申請專利範圍。

四、總 結

(一)專利法第 67 條第 2 項及第 4 項之判斷

依審查基準之規定，更正內容是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應參照第六章「修正」之相關規定判斷之。依審查基準第 2-6-2 頁：申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載(明顯呈現)於申請時說明書、申請專利範圍或圖式(不包括優先權證明文件)中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異(directly and unambiguously)得知者，……若能明確得知(或不懷疑)其已經單獨隱含(solely implies)或整體隱含(collectively imply)修正後之說明書、申請專利範圍或圖式所記載之固有的特定事項(specific matter)，而沒有隱含其他事項，則該固有的特定事項(例如單一技術特徵、複數技術特徵、功效或實施例等)係能直接且無歧異得知者。

簡言之，更正內容不得為申請人於申請時未創作或未揭露於說明書、申請專利範圍或圖式之技術內容，技術內容包括所欲解決之問題、解決問題之技術手段及所達成之功效三者構成之創作構思。判斷更正內容是否超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，應就文字記載形式及其實質內容二者予以判斷，只要其中之一未見於申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，

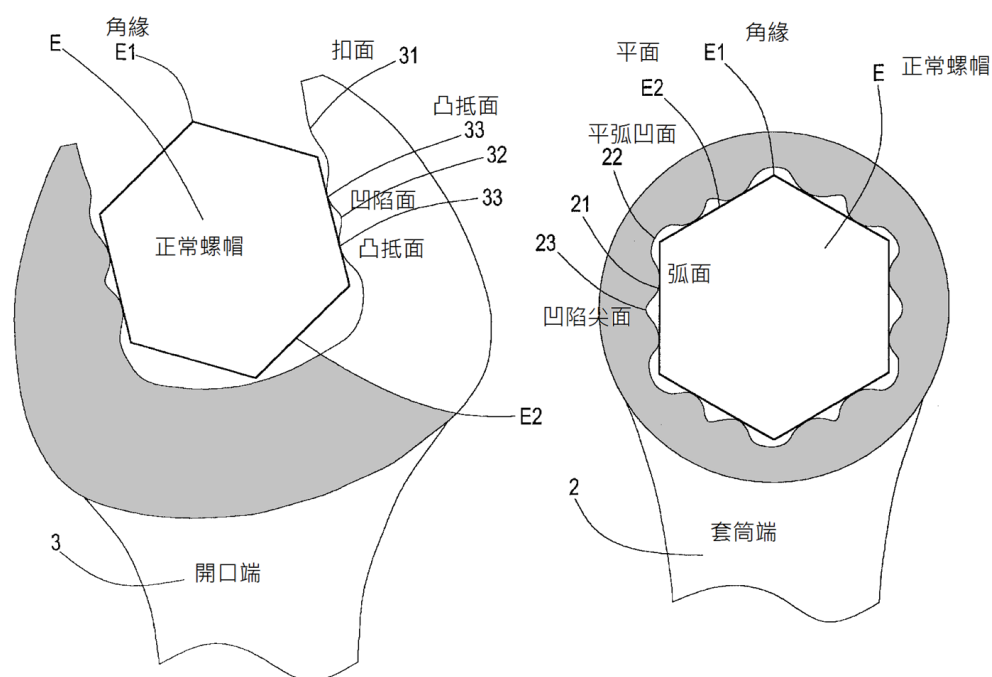
應認定違反專利法第 67 條第 2 項。除上述超出申請時揭露的範圍判斷外，更正尚須判斷是否實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。實質變更申請專利範圍，依基準之規定為請求項所記載之技術特徵以相反的涵義用語置換，或請求項之技術特徵改變為實質不同意義，或請求項變更申請標的，或發明之產業技術領域及發明所欲解決之問題與更正前不同等，其比對的對象為公告時的各請求項，而非圖式或說明書。系爭新型專利更正請求項加入技術特徵「螺帽角緣」，已使各請求項所欲解決的問題產生變化，而與更正前不同，已屬實質變更申請專利範圍，而認定違反專利法第 120 條準用第 67 條第 4 項規定。

(二)專利法第 26 條並非更正審查之法律依據

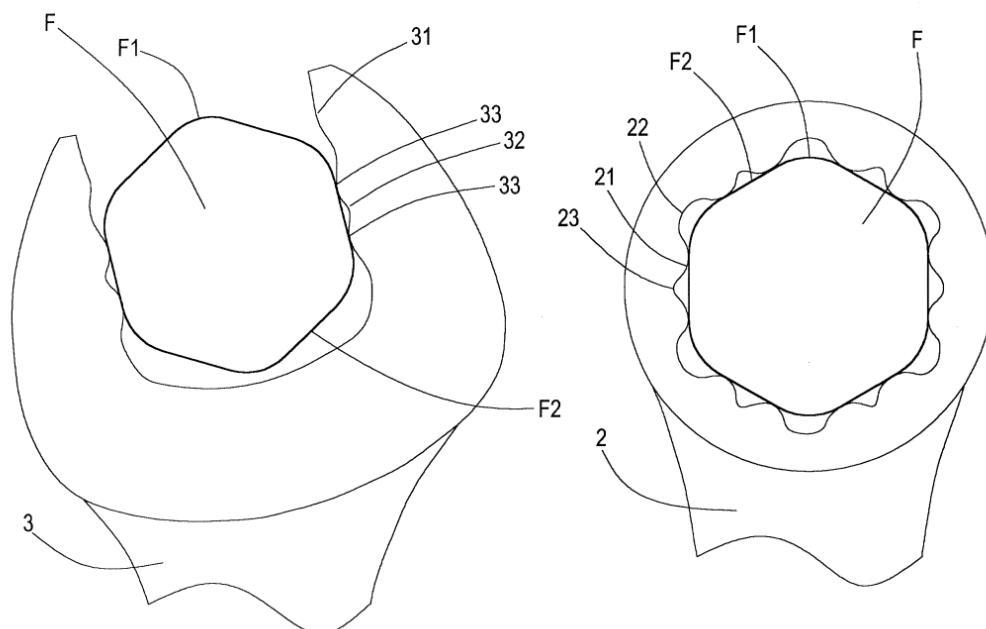
依專利法，更正審查之法律依據為第 67 條，而非第 26 條。更正內容造成不明確而違反第 26 條但未違反第 67 條者，雖僥倖獲本局准予更正，但專利權人須自負違反第 26 條明確性之風險，因任何人認為更正內容違反第 26 條者，得另案提起舉發。

附圖 1：系爭專利主要圖面

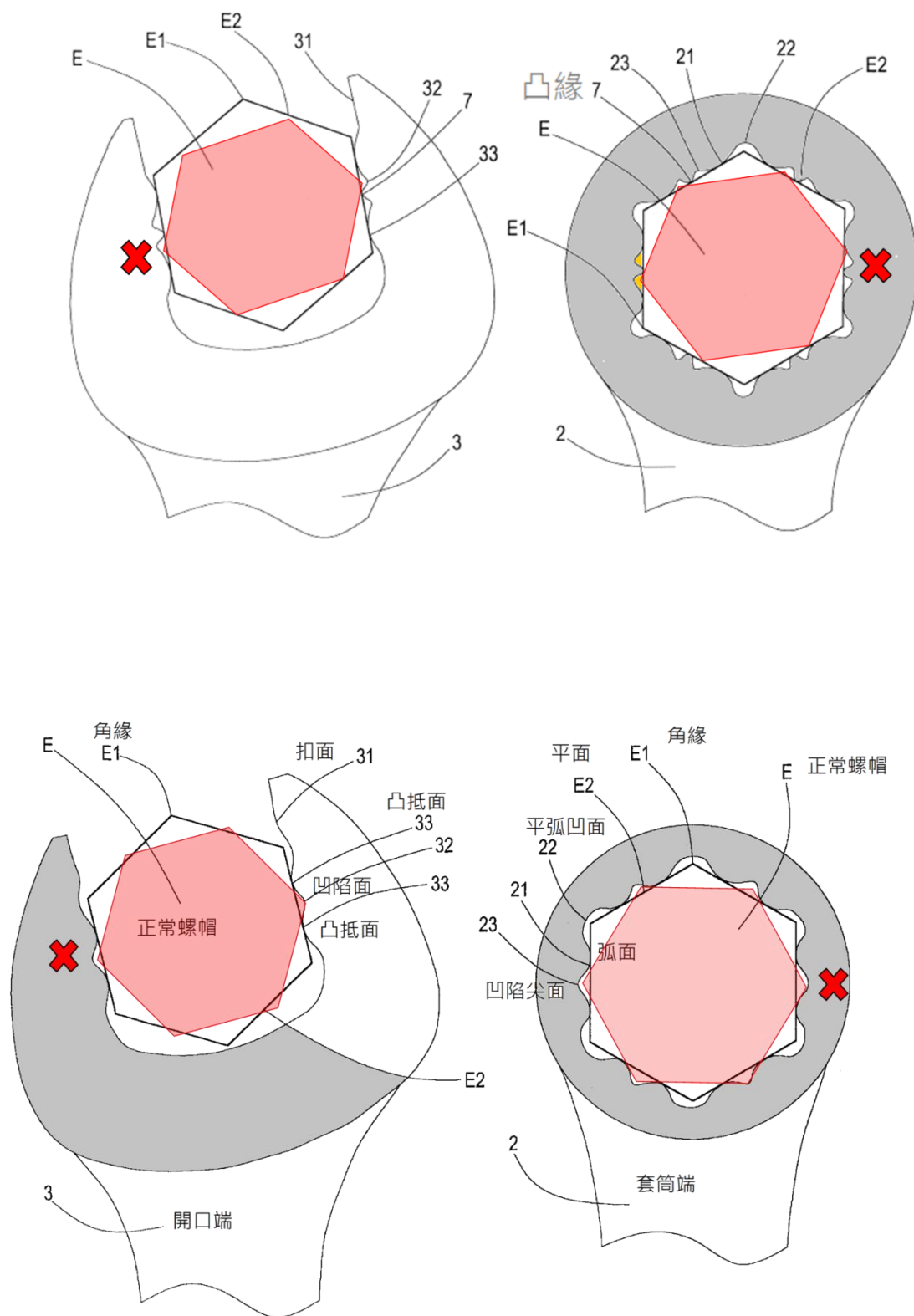
1.系爭專利第 13 圖(正常螺帽之作動)



2.系爭專利第 14 圖(磨損螺帽之作動)



附圖 2：更正後請求項 1 之態樣





18

- 【專利案號】100213421 N01
【專利名稱】水閥之改良結構
【審定結果】請求項 1 舉發成立
【相關法條】專利法(99 年法)第 94 條第 4 項
【判決結果】原處分撤銷
【判決重點】證據組合動機、進步性
【判決字號】102 行專訴 108
【判決日期】103.3.13

【判決要旨】

系爭專利之先前技術(證據 1)與證據 2 之組合並未揭露系爭專利水閥控制桿於水平段作動時與垂直段之間的組配作動關係，亦無教示解決習知水閥應用於瓦斯熱水器時，因控制桿墊圈無法完全退出垂直段之內徑範圍而使水流量較小，造成瓦斯能源的浪費之問題，是就所屬技術領域具有通常知識者難謂顯能輕易結合而完成系爭專利申請專利範圍第 1 項，故系爭專利之先前技術(證據 1)與證據 2 之組合尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

一、案情簡介

原告前於民國 100 年 7 月 21 日以「水閥之改良結構」向本局申請新型專利(申請專利範圍計 1 項)，經本局編為第 100213421 號進行形式審查，於 100 年 10 月 18 日准予專利。嗣參加人於 101 年 1 月 31 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發。案經本局審查，認系爭專利有違上開專利法第 94 條第 4 項規定，於 102 年 3 月 20 日以(102)智專三(三)05051 字第 10220335500 號專利舉發審定書為「請求項 1 舉發成立應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經遭決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據：

舉發證據 1 為系爭專利案說明書影本；證據 2 係 97 年 5 月 21 日公告之第 96219738 號「三角閥之結構改良」專利案。

(二)智慧財產法院判決理由：

1. 證據 2 無論從所欲解決之技術問題及其技術手段皆未教示有系爭專利「可於控制桿反向旋動時使墊圈完全退出垂直段之範圍，而不會遮蔽該垂直段，使水可完全通過垂直段，以保持正常之水流量」之技術特徵。
2. 證據 2 圖式之三角閥體內螺紋(114)之構造，雖揭露有如系爭專利「水閥水平段內緣的內螺紋由水平段之開口端，向內延伸至超過垂直段內壁之位置」之構造特徵，惟對於系爭專利之水閥控制桿於反向旋動時，使墊圈完全退出垂直段之範圍，而不會遮蔽該垂直段的組配作動關係，以及因此關係可達成使水可完全通過垂直段，以保持正常之水流量之功效，證據 2 均未有任何教示或建議。
3. 縱使將系爭專利先前技術(證據 1)與證據 2 之水閥構造予以組合，使其具有系爭專利水平段內螺紋向內延伸至超過垂直段內壁位置之構造特徵，惟仍缺乏該水閥控制桿於水平段作動時與垂直段之間的組配作動關係，該等證據之組合仍無教示解決習知水閥應用於瓦斯熱水器時，因控制桿墊圈無法完全退出垂直段之內徑範圍而使水流量較小，造成瓦斯能源的浪費之問題，亦即無法達成系爭專利之創作目的。

三、主要爭點及分析檢討

本舉發案之主要爭點為：該發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據 1、2 之組合，是否可以輕易完成系爭專利？

- (一)系爭專利所欲解決之問題為：(1)當控制桿於正向旋動時，得以藉由其所設之墊圈頂持於突垣構成止水；(2)於反向旋動時使墊圈完全退出而不會遮蔽垂直段，以保持正常之水流量。
- (二)系爭專利係改良證據 1，故證據 1 未揭露前述(1)、(2)之問題及技術手段。證據 2 已揭露可利用推進轉動旋轉槽，使推動螺紋於內螺紋內移動前進，使止水塞與凸肩部相接觸，形成止水狀態。證據 2 皆未揭露前述(2)之問題及技術手段。
- (三)本局認為：「若從開口端至垂直段 12 之內螺紋長度.....夠長，控制桿 2 反向旋動時，即可使控制桿 2 前端之墊圈 22 向外(開口端)完全脫離垂直段 12 部分，以保持正常之水流量。」證據 1、2 之組合已揭露前述(一)(1)、(2)之技術手段，面臨前述問題(一)(2)時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關證據 1 及證據 2 所揭露之技術內容，即有「組合」之動機。

(四)法院認為證據 1、2 之組合皆未教示前述(一)(2)之「問題及技術手段」，無法輕易完成系爭專利。

四、總 結

(一)進步性審查應避免後見之明

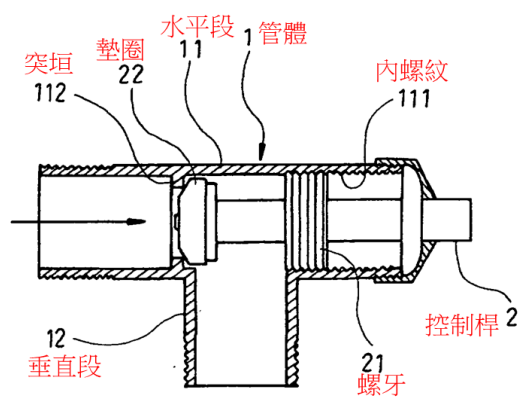
進步性審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象，將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量。原則上，只要所欲解決之問題或解決問題之技術手段其中之一未於先前技術中揭露，於作成可輕易完成之判斷前即應審慎考量，並完備論述理由，儘量避免後見之明。

(二)不具進步性而可輕易完成之論述

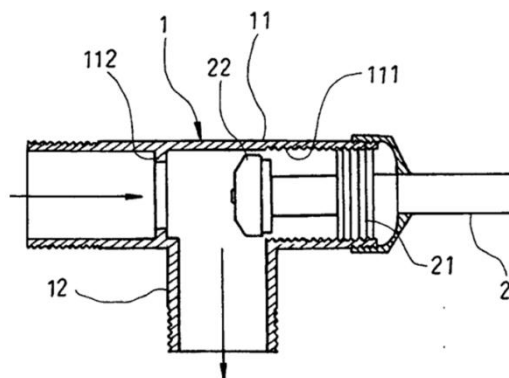
1. 審定理由應具體說明，依申請時之技術水準，運用相關技術領域之先前技術或通常知識，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成申請專利之發明的心證理由。
2. 承上，能輕易完成申請專利之發明之基礎要件為結合動機，故舉發證據為證據組合時，必須論述結合動機，綜合考量相關先前技術與申請專利之發明之技術領域、所欲解決之問題、功能或作用、教示或建議等。本件舉發證據是證據組合，因審定理由未論述證據結合動機，故法院認為舉發證據未揭露系爭專利所欲解決之問題及手段，難謂顯能輕易結合而完成系爭專利。
3. 原則上，舉發證據與證據之結合必須揭露請求項中所載之全部技術特徵，若請求項之技術特徵未完全由證據揭露，則該未揭露之部分必須為通常知識方可，且審定理由應對該通常知識部分加以論述。以本件為例，若能於原審定書中增加論述「日常生活經常必須將止水閥完全打開，如習知的消防栓、噴泉等，故系爭專利說明書中所載所欲解決之問題為習知問題。因此，當面臨須完全打開水閥之問題時，該發明所屬技術領域中具有通常知識者簡易即可想到使水閥之墊圈完全退出垂直段範圍，進而想到水閥開口端至垂直段之內螺紋長度必須一併延伸。」則對於本局原認為系爭專利不具進步性、舉發成立之審定將更具說服力。

附圖 1：證據 1(系爭專利)主要圖式

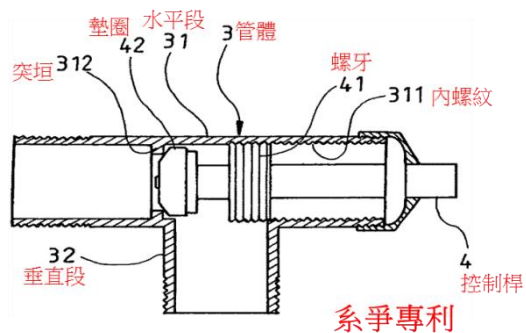
第 2 圖



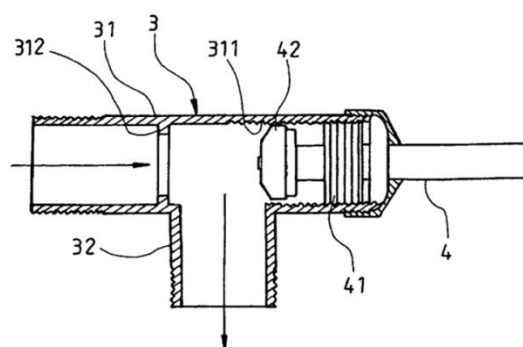
第 3 圖



第 5 圖

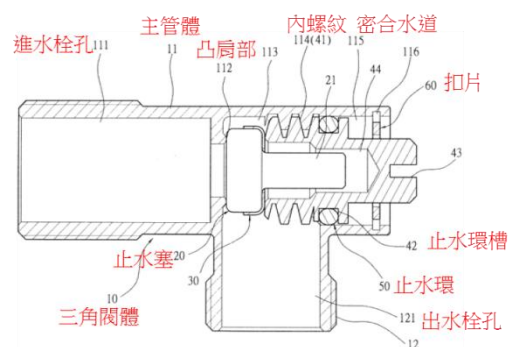


第 6 圖

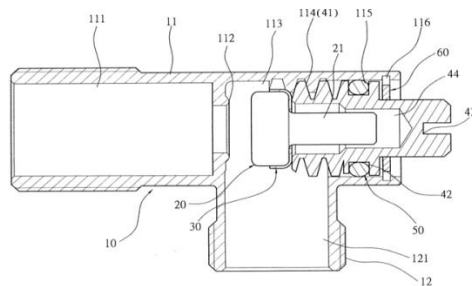


附圖 2：證據 2 主要圖式

第 3 圖



第 4 圖





19

【專利案號】 99207568 N02

【專利名稱】 診間看診報到系統

【審定結果】 請求項 1 至 6 舉發不成立

【相關法條】 專利法(93 年法)第 93 條、第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 證據採酌、新穎性

【決定字號】 經訴 10206109040

【決定日期】 102.11.14

【決定要旨】

證據 2c 可與證據 2a 相互勾稽，證明證據 2a 之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」已於 99 年 2 月 1 日公開使用，早於系爭專利申請日 99 年 4 月 26 日。因此，原處分認證據 2c 無法證明證據 2a 的技術內容已經被公開，證據 2a-2d 皆不足以證明系爭專利請求項 1 至 6 不具新穎性一節，即不無進一步詳為審查之餘地。

一、案情簡介

系爭專利「診間看診報到系統」申請日為 99 年 4 月 6 日，本局於 99 年 9 月 10 日形式審查核准專利後，訴願人於 101 年 4 月 24 日主張該專利違反核准時專利法第 93 條、第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局審查，於 102 年 5 月 23 日以(102)智專三(二)04119 字第 10220663620 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件訴願決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)引證資料：

證據 2a 為財團法人嘉義基督教醫院與兆銀資訊系統股份有限公司於民國 98 年 10 月 29 日所簽之電腦軟體設備採購合約書及民國 99 年 2 月 1 日所進行驗收之驗收書；證據 2b 為財團法人嘉義基督教醫院於民國 99 年 2 月

所出版之「嘉基院訊」第 136 期；證據 2c 為舉發人委託台灣彰化地方法院所屬民間公證人對舉發人所提供之資料進行公證之公證書內容；證據 2d 為財團法人嘉義基督教醫院目前所使用(民國 99 年 2 月 1 日上線)的「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統 PCB 自動檢查系統之 PCB 自動整列裝置」之實景照片；證據 3 為民國 97 年 11 月 1 日公告之中華民國新型專利第 97207976 號「健保晶片(IC)卡之讀取報到裝置」專利案；證據 4 為民國 98 年 10 月 16 日公開之中華民國發明專利第 200943214 號「醫療資訊交換方法及其伺服器」專利案。

(二)訴願決定撤銷本局原處分主要理由：

本件舉發證據 2c 與證據 2a 可相互勾稽，證明證據 2a 嘉基醫院所採購之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」確實已於 99 年 2 月 1 日公開啟用上線，則證據 2a 與證據 2c 是否仍不足以證明系爭專利不具新穎性，即有由原處分機關進一步詳為審查之必要。

三、主要爭點及分析檢討

主要爭點：舉發證據 2c 與證據 2a 是否可相互勾稽，而可證明證據 2a 嘉基醫院所採購之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」確實已於 99 年 2 月 1 日公開啟用上線之公開事實，足以判斷系爭專利不具新穎性？

分析檢討：

1. 原處分理由認證據 2a 所述之採購合約書及驗收書，其內載明雙方交易明細、金額及各項遵守規範，為商業機密之文件，能接觸該份機密文件之人僅為合約書中所載明之立約人雙方，均屬特定人，為特定人間之私文書，不特定第三人無從知悉其內容，非屬公開刊物資料，所以，證據 2a 的技術內容並非系爭專利之先前技術。以及在證據 2c 中，專利權人僅於自己公司的網站公佈與嘉義基督教醫院之合作訊息，其中關於診間看診報到之相關文字敘述也僅只有第 3 點中「診間報到系統能讓看診中病患有隱私權，跟診人員也能有效運用病患候診時間，讓病患先做檢驗，使跟診人員及病患在時間運用上更靈活」，而嘉義基督教醫院的網站中亦僅有記載：「新門診大樓是採用電腦化診間插卡叫號系統，現在民眾看診報到，只要將健保卡插入診間叫號系統，即完成報到手續」，並無完整揭露系爭專利之主要架構與其連接關係，同時，證據 2c 也無法證明證據 2a 的技術內容已經被公開。
2. 訴願決定認為合約書或驗收單均為商業內部文件，不特定第三人無從知悉其內容，非屬公開之刊物資料。以及由採購合約書及驗收書交貨日期、驗收日期無法得知嘉基醫院採購之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」之

確實公開使用日期。但查證據 2c 公證書中附件 4、5 所揭示之「診間叫號系統暨診間多媒體看板&病患報到系統」名稱，與證據 2a 電腦軟體設備採購合約書及驗收書所記載之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」名稱，大致相同，且附件 4、5 記載該系統啟用上線日期「2010.02.01」，與證據 2a 之交貨明細表上記載之交貨日期「99 年 2 月 1 日」相同，另參照證據 2c 附件 11、12 經公證人以 Google 搜尋之「2 月 1 日嘉基新門診大樓正式啟用」文件上亦記載：「...新門診大樓是採用電腦化診間插卡叫號系統，現在民眾看診報到口只要將健保卡插入診間叫號系統，即完成報到手續」等等，可相互勾稽佐證證明證據 2a 嘉基醫院所採購之「診間多媒體叫號看診資訊顯示系統」確實已於 99 年 2 月 1 日公開啟用上線，早於系爭專利申請日 99 年 4 月 26 日前已有公開使用之事實。

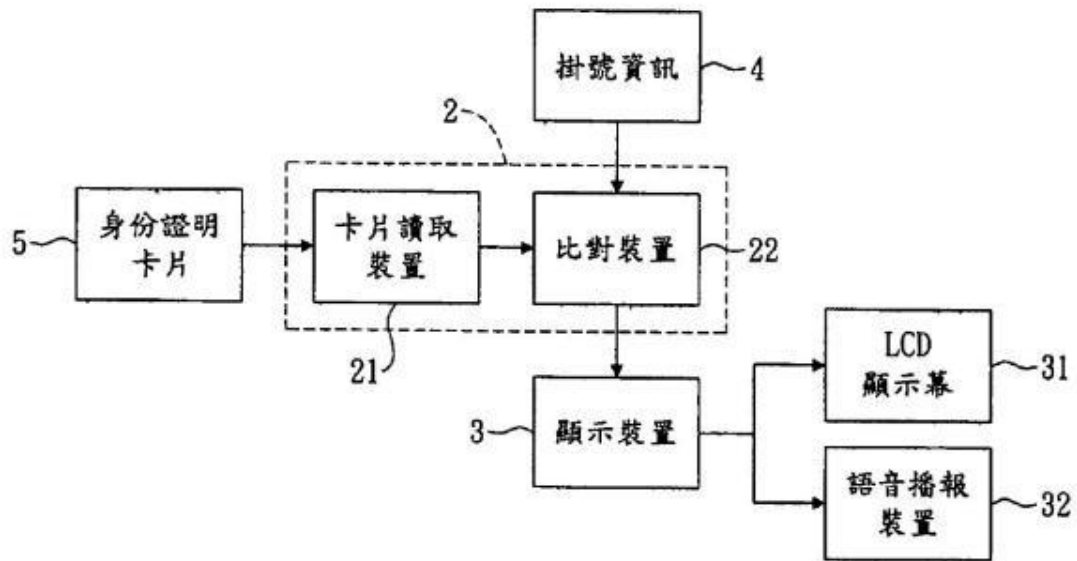
3. 按 2006 年版舉發審查基準「5.3.3 證據調查」「5.3.3.1 證據能力與證據力之判斷」第 5-1-35 頁，若當事人所附具之書面證據為對造所有，或該證據能證明對造曾經參與其所揭露之事件，而對造未爭執該證據或未針對該證據答辯者，除非有充分理由，依經驗法則，該證據並非不可採。例如證據為兩造當事人所簽之契約書，若對造未爭執該契約書，即使無其他佐證，亦得逕認其為真正，至於其契約書之內容是否具有證據力，尚待進一步審查。以及現行舉發審查基準「4.3.2.2 證據採證」「4.3.2.2.1 證據能力與證據力之判斷」第 5-1-27 頁，舉發人所附具之書面證據為對照所有或該證據能證明對造曾經參與其所揭露之事實，且對造未爭執該證據或未針對該證據答辯者，除非有充分理由，依經驗法則，該證據並非不可採。例如證據為兩造當事人所簽之契約書，若對照未爭執該契約書，即使無其他佐證，亦得推定其形式為真正，至於其契約書之內容是否具有證據力，尚待進一步審查。綜上可知，按新、舊版舉發審查基準，本件舉發證據 2a 為被舉發人與第三人所簽訂採購合約書及驗收書，形式上都應認定其具有證據能力，雖然原處分與訴願決定均認為合約書或驗收單為商業內部文件，不特定第三人無從知悉其內容，非屬公開之刊物資料，但訴願理由就證據 2a 實質內容，包括驗收書交貨日期、驗收日期進一步論述該系統是否早於系爭專利申請日已有公開使用事實，而原處分僅以其為特定人間之私文書，不特定第三人無從知悉其內容，非屬公開刊物資料，論斷證據 2a 的技術內容並非系爭專利之先前技術，未進一步調查其證據力之強弱，顯有未洽。
4. 綜上所述，訴願決定與原處分對於證據 2c 與 2a 是否可勾稽見解不同，導致新穎性判斷之結論不同。

四、總 結

公開實施之認定

- (一)按訴願理由以證據 2c 為被舉發人官網發佈該系統上線啟用日期及文字描述，與證據 2a 交貨日期勾稽，進而論斷證據 2a 與 2c 早在系爭專利申請日前已揭露系爭專利技術，系爭專利於交貨日期已有公開使用之事實，與訴願理由原論述證據 2a 所載驗收日期才是該系統公開日期似有出入。惟，倘考量被舉發人自認事實(證據 2c 網頁發佈訊息)，認定證據 2a 交貨日期為該系統公開使用日期應無不妥。
- (二)次按專利審查基準第二篇第 2.2.1.節已公開實施第 2-3-5 頁所載「專利法所稱之實施，包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為。公開實施，指透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態，不以公眾實際上已實施或已真正獲知該技術內容為必要，例如於參觀工廠時，物或方法之實施能為公眾得知其結構或步驟者即屬之。惟若僅由前述行為而未經說明或實驗，該發明所屬技術領域中具有通常知識者仍無法得知物之發明的結構、元件或成分等及方法發明的條件或步驟等技術特徵者，則不構成公開實施，例如技術之特徵部分於內部之物品，由於僅能觀察其外觀，即使在公眾面前實施亦無從得知該技術者即屬之。公開實施使技術內容能為公眾得知時，即為公開實施之日。」，簡言之，只要是無保密義務之人可得知的狀態就算是公開。因此，倘本件舉發案直接採認證據 2a 交貨日期為判斷似無不合。

附圖 2：系爭專利主要圖式



第 2 圖

對應系爭專利之實物圖





20

【專利案號】100305008 N01

【專利名稱】水壺

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法 (99 年法) 第 110 條第 1 項第 1 款

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】網路證據、新穎性

【決定字號】經訴 10306102770

【決定日期】103.3.20

【決定要旨】

本件經濟部發函向證據 3(「健康水壺生活購物網」網站資訊)之網站管理者愛合購公司調查證據，並由該公司函復證明證據 3 之公開日期確實在系爭專利申請日之前，證據 3 應具證據力。原處分機關(本局)未審及此，僅以證據 2、3 及 4 網路資料均不具證據力，即逕為「舉發不成立」之處分，並未就舉發證據所揭示之水壺商品與系爭專利之特徵予以比較審查，經濟部為維護雙方當事人之審級利益，並發揮上級機關監督所屬下級機關執行業務之能力，爰將原處分撤銷。

一、案情簡介

系爭專利「水壺」申請日為 100 年 9 月 23 日，經本局編為第 100305008 號審查准予專利後，發給新式樣²第 D149920 號專利證書。訴願人於 102 年 4 月 10 日以該專利有違其核准時專利法第 110 條第 1 項第 1 款(新穎性)之規定，對之提起舉發。案經本局審查，於 102 年 8 月 29 日以(102)智專一(三)03039 字第 10221169250 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，於 103 年 3 月 20 日作成本件決定，將原處分撤銷。另本件亦有相關民事侵權訴訟於 102 年 12 月 4 日作成判決，判決認定系爭專利不具新穎性，具無效事由。

二、主要撤銷理由及證據

(一)舉發證據：

² 102 年 1 月 1 日起施行之專利法已將「新式樣專利」改為「設計專利」，因本案係適用修正前之專利法，故相關本案之案情說明仍稱「新式樣專利」。

1. 證據 2 為「奇摩部落格網站」於 2011 年 7 月 28、29 日所刊登分享之「健康水壺生活購物網」所販賣之系爭產品；
2. 證據 3 為「健康水壺生活購物網」於愛合購網站所刊登販賣之系爭產品；
3. 證據 4 為消費者於「健康水壺生活購物網」購買系爭產品之銷售明細網路資料。

(二)主要撤銷理由：

本局原處分認為證據 2、3 及 4 皆不具證據力，舉發不成立。惟訴願人對於「本局並未進行通知訴願人以補提佐證資料等告知動作，而直接為舉發不成立之處分」認有不服，遂提出訴願，並於訴願理由書中補充提供相關聯絡人(證據 3 網站管理者愛合購公司之員工)之電話號碼以供查證。經訴願會發函向證據 3 之網站管理者愛合購公司調查證據，並由該公司函復證明證據 3 之公開日期確實在系爭專利申請日之前，證據 3 應具證據力；訴願會認為本局未審及此，僅以證據 2、3 及 4 網路資料均不具證據力，即逕為「舉發不成立」之處分，並未就舉發證據所揭示之水壺商品與系爭專利之特徵予以比較審查，爰將原處分撤銷，由本局再就證據 3 進行實體審查。

三、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點

本件之爭點主要在於網路資訊之證據查證與認定問題；由於當事人於訴願及侵權訴訟過程中就原證據有補充不同之佐證資料，故各階段機關於審理本件時，對於證據之認定上產生之不同的判斷結果。另本件在進行舉發審查及訴願會審理過程中，同時有民事侵權訴訟進行(相關時程參照附圖 1)，該侵權訴訟之被告亦以相同之證據來主張系爭專利無效。以下將依序就本局原處分、智慧財產法院之侵權訴訟判決及訴願會之決定說明其重點：

1.本局原處分認定證據 2、3 及 4 不具證據力之理由

- (1) 本局依證據 2 所載網址查尋，已無該資料可稽；按網路資訊為隨時可更新變動之特性，又舉發人未有公開或維護該資訊之網站所出具之證明或其他資料(例如利用網站時光回溯器 www.archive.org 回溯其公開之時間點)可資佐證，殊難認定證據 2 為系爭專利申請前已公開之先前技藝，不足證明系爭專利不具新穎性。
- (2) 本局依證據 3 所載網址查尋，已無該資料可稽，舉發人亦未有公開或維護該資訊之網站所出具之證明或其他資料可資佐證；又證據 4 之網路交易明細乃為雙方當事人交易之私文書，其所載內容(交易標的及時間)自難確認是否為真正，且本局依該證據 4 下方網址查尋亦已無從查證。故

在證據 3、4 均不具證據力之情況下，難執證據 3、4 之組合主張系爭專利不具新穎性。

- (3) 小結：本局原處分認定證據 2、3、4 之網路資料證據力不足，難證系爭專利不具新穎性。

2. 侵權訴訟判定系爭專利無效之理由（「證據 4 及其證人與物證」具證據力）

- (1) 經查證據 2、3 之網路資訊如網址等，已無資料可稽，被告亦已知悉需舉證或出具已有公開或維護該網站之證明文件，惟被告於本件訴訟中均未自行補充提出上述相關資料，故單就證據 2、3 尚難勾稽證明系爭專利不具新穎性。
- (2) 證據 4 係證人○○○於 100 年 9 月 15 之會員購買資料歷史紀錄，其於智慧財產法院調查時到庭提出紀錄資料與實物，原告對其形式真正不爭執。惟質疑證人攜帶至法院之水壺是否確為當初所購得者；然依被證據 4 觀之，證人所購得之物品對照該證據之圖片，其已揭露之蓋體與本體上段外觀均與所攜帶之實物相符合，故可認定證人當初於網路上所購買之水壺與攜帶至法院者應相同。
- (3) 因證人○○○攜帶至法院之水壺外觀與系爭專利產品之瓶蓋、瓶身外觀極為近似，故系爭專利於申請前已有公開使用之情事，不具新穎性。
- (4) 小結：證據 2、3 雖不具證據力，但因證據 4 之證人出庭提出紀錄資料與實物，智慧財產法院認定該實物外觀與系爭專利近似，故可證系爭專利不具新穎性。

3. 訴願會之決定理由（「經向證據 3 網站公司查證」，證據 3 應可採信）

- (1) 訴願會認為原處分機關(本局)審查時僅單純依舉發證據 2、3 及 4 等網路資料下方之網址查尋，其僅為最低程度最簡單之調查，本局在依網址查詢未獲結果後，並未再進一步做其他調查或依前揭專利審查基準規定通知訴願人補提佐證資料，即逕指證據 2、3 及 4 均不具證據力，實有「不教而誅」之嫌，訴願人執此指摘，尚非全然無據。
- (2) 有關證據 2 之網路資訊，訴願會依訴願人目前所提供之證據資料，尚難認定證據 2 為系爭專利申請前已公開之先前技藝，不足以證明系爭專利不具新穎性。
- (3) 有關證據 3 之網路資訊，訴願會認本局所質疑該網頁資料之真實性固非無見，惟訴願人於訴願理由書中訴稱該筆資料有相關電話號碼可供查證。經訴願會查證：
 - 該電話為證據 3 網站管理者愛合購公司之員工，且該公司函復稱：證據 3 之廠商(健康水壺企業社)表示因專利問題，要求將愛合購網站上過去刊

登該廠商之資料刪除，但愛合購資料庫仍保有原有資料，但店家(健康水壺企業社)將商品圖片都已刪除下架，所以無法提供圖片截圖。

- 又舉發證據 3 網頁右上方亦有顯示「621 天前開團、616 天前截止」，依該網頁下載日期西元 2013 年 4 月 6 日回溯 616 天計算，其截止日期為西元 2011 年 7 月 30 日，與證據 3 網頁中央之合購截止時間「2011/7/30 5:50pm(已截止)」相符。按該網頁右上方顯示之「621 天前開團、616 天前截止」係電腦程式設定自動產生的時間戳記，非愛合購公司或其會員可調整改變者，證據 3 網頁應具相當之公信力。
- 況且，證據 3 網頁下載日期為 2013/4/6，訴願人於 102 年 4 月 10 日提起本件專利舉發案，健康水壺企業社則於 2013/5/16 致函愛合購公司表示因專利問題，要求將網站上過去刊登該廠商之資料刪除；因此，證據 3 網頁於 2013/4/6 下載時其內容尚未被刪除，此點亦與愛合購公司之函復內容相符，並無任何時間上之矛盾。綜上所述，證據 3 應可採信。
- (4) 有關證據 4 之網路訂單，除該訂購日期外並無其他資料可以佐證，其真實性尚有疑義，而訴願人於訴願階段又未再補提其他佐證資料，該證據 4 之網路訂單與證據 3 健康水壺生活購物網所載兩種水壺之單價不同，亦無法相互勾稽採證，不具證據力。
- (5) 小結：證據 2、4 雖不具證據力，但因訴願人於訴願階段提供證據 3 之相關查詢電話，經訴願會查證並認定證據 3 具證據力，故訴願會認本局未盡調查證據及審查之職責，其處理程序不無瑕疵，故撤銷本局原處分，由本局就證據 3 再進行實體審查。

(二)分析檢討

本件所遇問題重點在於網路資訊證據之調查與認定。由於網路資訊隨時可更新變動之特性，若當事人未提供適當的佐證，該網路證據通常難直接據以認定其真偽。本件歷經不同審判階段，因當事人適時補提相關事證，最終證明系爭專利無效；而本局於審查時，雖未獲具體佐證資料證明相關網路證據之真實性，惟於審查時，仍應就當事人所提爭點範圍內克盡調查之職責。

四、總 結

(一)網路資訊之證據該如何調查與認定

1. 按網路資訊為隨時可更新變動之特性，審查人員於調查網路資訊時仍應注意該網路證據之可信度。審查時，原則上仍應就當事人所提之證據進行審查，若對於網路資訊內容或公開之時間點有質疑，應予以調查。

2. 調查之方式除依審查基準(第五篇 4.3.2.2.1 證據能力與證據力之判斷)所列佐證網路資訊公開時間點之方法外，若對該網路資訊內容有質疑時，應通知當事人補提佐證資料。然為避免依職權介入之程度過深，審查人員仍應於爭點範圍內進行調查，而在當事人未提供補充證據或相關資訊之情況下，審查人員不宜主動請求該網路證據之網站管理者補充相關事證。

(二)本件重為審查之重點

1. 本件證據 3 雖經訴願會查證該網站於系爭專利申請前有刊登販賣之事實，而認定證據 3 具證據力，惟證據 3 之網頁內容也確經移除而無從進行實質認定；若按現有資料，本局僅得就訴願人申請舉發時所附證據 3 畫面列印之紙本資料進行比對。
2. 惟該證據 3 之紙本資料所揭露水壺產品不甚清晰且僅具單一視圖，而未能明確揭露該產品之具體外觀，故本件重為審查時仍須發函請訴願人就證據 3 補提佐證資料或樣品，以利本局後續進行實質審查。

附圖 1：審查歷程



附圖 2：系爭專利





21

【專利案號】 85114230 N01

【專利名稱】 殖具有彈簧接點之較大基材之接點載體(瓷塊)

【審定結果】 舉發不成立

【相關法條】 專利法(83 年法)第 20 條第 2 項及第 71 條第 3 款、智慧財產案件
審理法第 33 條第 1 項

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 新證據、進步性、可實施性

【判決字號】 102 行專訴 86

【判決日期】 102.12.19

【判決要旨】

因被告所為舉發不成立處分，僅審查證據 1 至 7 與其等組合，未詳究其餘證據之組合，是否證明系爭專利具有進步性，致被告與本院就系爭專利是否應撤銷事由，容有不同見解。況原告嗣於本件訴訟中提出證據 8 之新證據與其等組合，亦導致被告無法在舉發審查階段，斟酌新證據是否可證明系爭專利不具進步性，原告與參加人於舉發之行政程序進行中，均無陳述意見之機會，故本件有待發回由被告依智慧財產法院上述法律見解再為審查處分。

一、案情簡介

系爭專利「殖具有彈簧接點之較大基材之接點載體(瓷塊)」申請日為 85 年 11 月 20 日，本局於 86 年 7 月 15 日審定准予專利。原告(即舉發人)嗣以系爭專利違反核准時，即 83 年 1 月 21 日修正公布之專利法第 20 條第 1 項第 1 款、第 2 項及第 71 條第 3 款等規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。原處分審查期間，參加人(即專利權人)於 100 年 8 月 12 日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經本局核認更正本應准予更正，並依更正本審認系爭專利無違前揭修正前專利法規定，以 101 年 11 月 30 日(101)智專三(二)04069 字第 10121355150 號專利舉發審定書為舉發不成立之處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部於 102 年 5 月 28 日以經訴字第 10206101940 號訴願決定駁回，遂提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將原處分撤銷，並命本局應依判決之法律見解另為處分。

二、主要撤銷理由及證據

(一)引證資料：

證據 5 為 1994 年 12 月 22 日公開之日本特開平 6-349904 號專利，主要內容係揭示探針卡(見附圖 2)；證據 7 為 1993 年 3 月 9 日公告之美國 US5191708 號「MANUFACTURING METHOD OF A PROBE HEAD FOR SEMICONDUCTOR LSI INSPECTION APPARATUS」專利，主要內容係揭示檢測半導體晶圓之檢測裝置及方法(見附圖 3)；訴訟中所提新證據 8 為 1996 年 5 月 23 日公開之第 WO 96/15458 號「PROBE CARD ASSEMBLY AND KIT, AND METHODS OF USING SAME」專利，主要內容係揭示探針卡(見附圖 4)。

(二)智慧財產法院判決理由：

系爭專利請求項 1 至 14 未違反修正前專利法第 71 條第 3 款規定；組合證據 8 與 5，可證明系爭專利請求項 1、15 不具進步性；組合證據 8、5 及 7 可證明系爭專利請求項 2 至 4、7 至 14 不具進步性；組合證據 8、5 及先前技術可證明系爭專利請求項 5、6 不具進步性；組合證據 8 及 5 可證明系爭專利請求項 16 至 18 不具進步性。因被告所為舉發不成立處分，僅審查證據 1 至 7 與其等組合，未詳究其餘證據之組合，是否證明系爭專利具有進步性，致被告與本院就系爭專利是否應撤銷事由，容有不同見解。況原告嗣於本件訴訟中提出證據 8 之新證據與其等組合，亦導致被告無法在舉發審查階段，斟酌新證據是否可證明系爭專利不具進步性，原告與參加人於舉發之行政程序進行中，均無陳述意見之機會，故本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分。職是，原處分為舉發不成立之處分，雖有未洽，訴願機關為駁回之決定，亦有未合。原告執以指摘，為有理由。故原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。然為兼顧參加人得申請更正，抗辯新引證無法證明系爭專利不具進步性之程序利益，本院自不得逕為舉發成立而撤銷全部專利權之判決，故原告訴請被告應作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定部分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第 200 條第 4 款意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，逾此部分不應准許，應予駁回。

三、主要爭點及分析檢討

本件原告(舉發人)於訴訟階段提出新證據組合及理由，為導致原處分遭撤銷之主要原因。法院判決理由認為原告嗣於本件訴訟中提出證據 8 之新證據與其等組合，導致本局無法在舉發審查階段，斟酌新證據是否可證明系爭

專利不具進步性，原告與參加人(即專利權人)於舉發之行政程序進行中，均無陳述意見之機會，且為兼顧參加人得申請更正，抗辯新引證無法證明系爭專利不具進步性之程序利益，故智慧財產法院認為本件有待發回由本局依法院上述法律見解再為審查處分之必要。

四、總 結

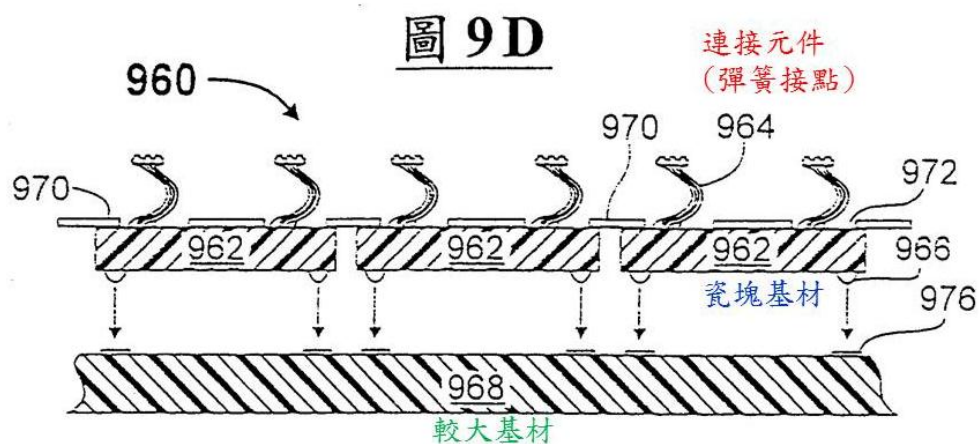
(一)行政訴訟階段提出新證據組合及理由之因應作法

本件原處分撤銷之主要原因係為原告(舉發人)於行政訴訟階段提出新證據組合及理由，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之」，對於原告(舉發人)於訴訟階段所提出新證據組合及理由，本局仍須就新證據組合及理由提出答辯書狀，表明原告關於該證據之主張有無理由，並於庭期中對於法院之爭點整理及原告所提之意見充分陳述意見，以釐清爭點及事實。

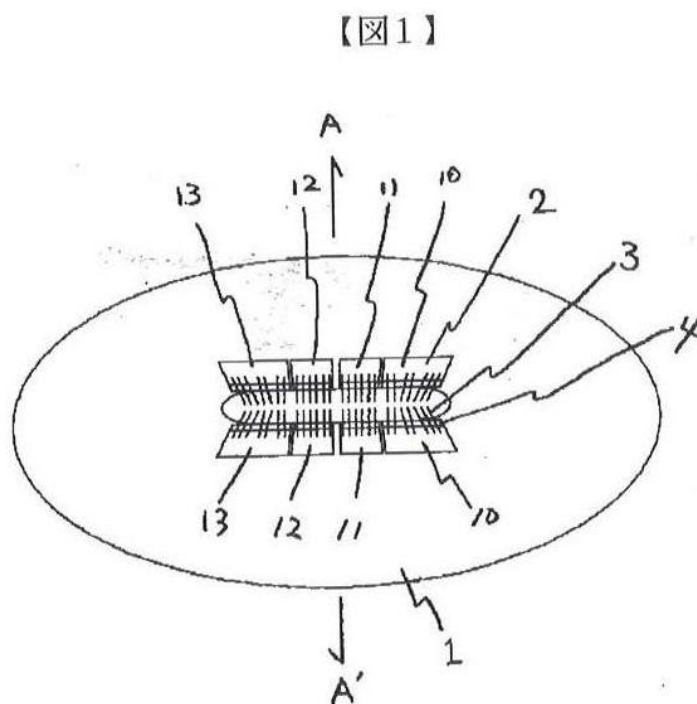
(二)撤銷原處分之判決未課予義務之處理

1. 本件撤銷原處分之判決並未課予本局應行之義務，僅命本局依法院見解重為審查，因此本件回復至未審定狀態，有待本局依法院見解重為審查原告(即舉發人)於行政訴訟階段始提出之新證據組合及理由是否足以證明系爭專利不具專利要件。
2. 另查法院對於因行政訴訟階段新證據組合及理由而撤銷本局舉發不成立原處分之案件中，亦有部分作成課予義務判決，命本局應為舉發成立撤銷系爭專利權之審定。

附圖 1：系爭專利主要圖式



附圖 2：證據 5 第 1 圖



附圖 3：證據 7 圖 3 及圖 4

FIG. 3

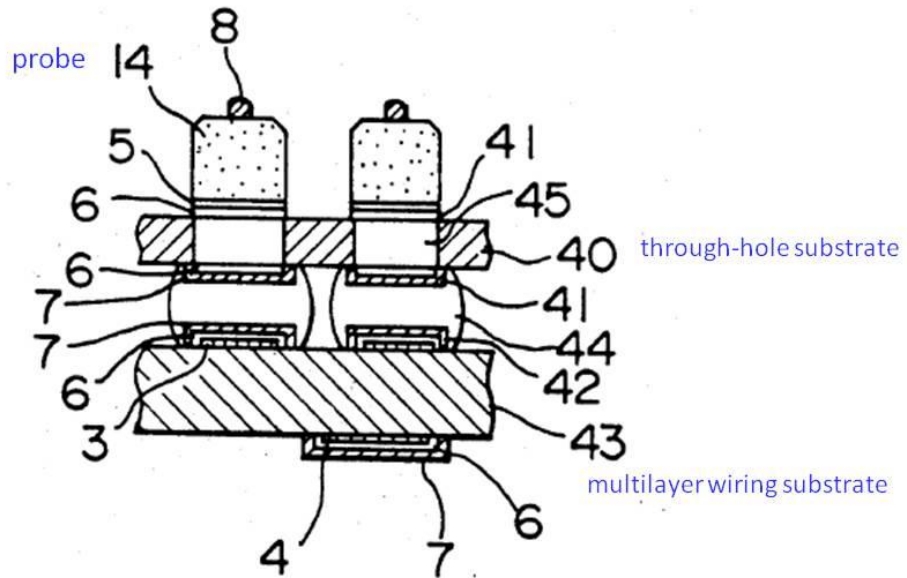
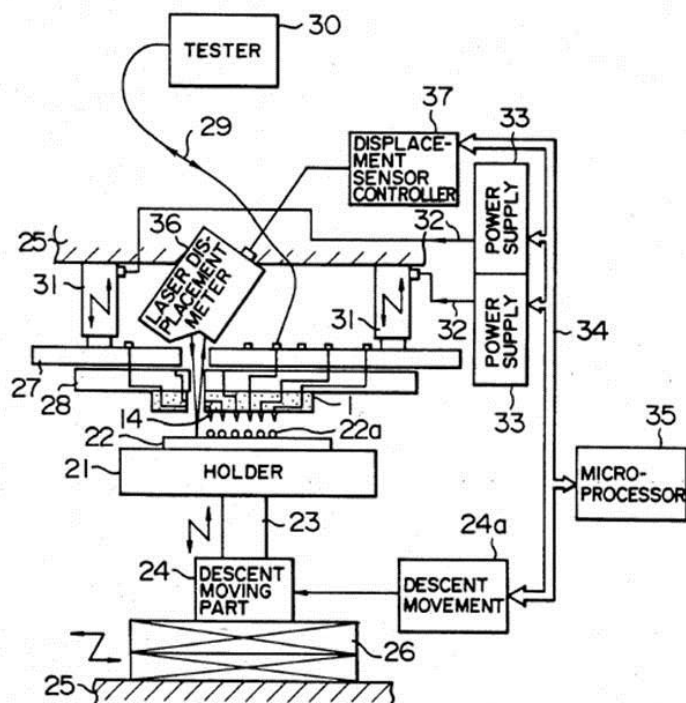
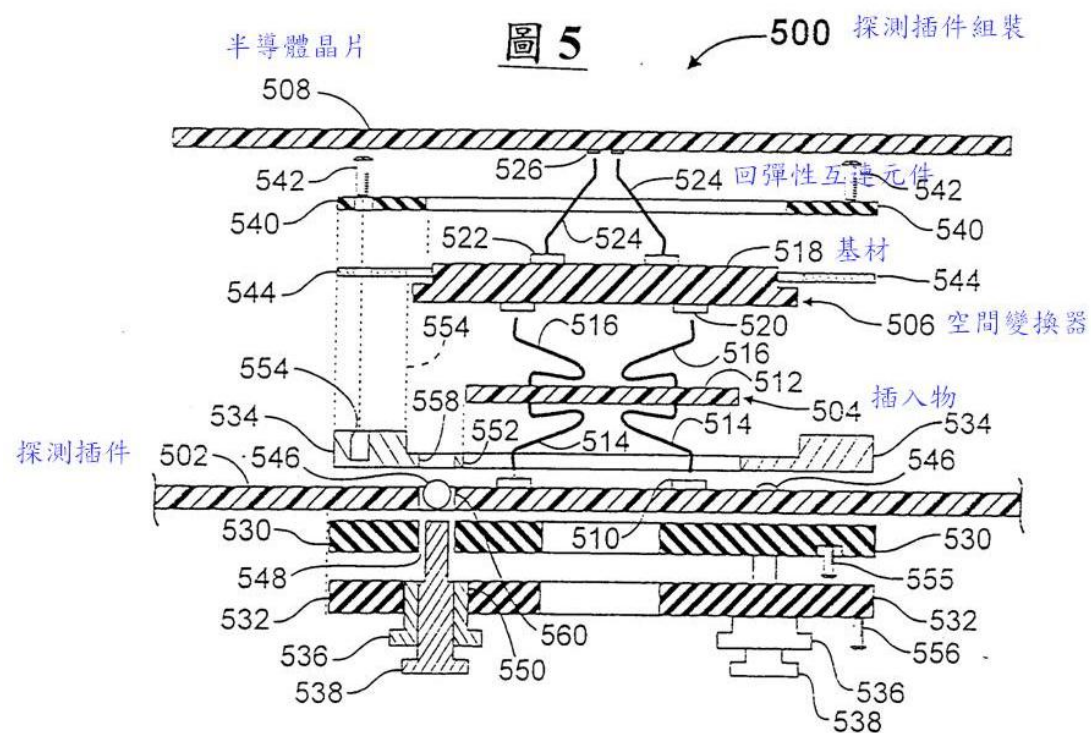


FIG. 4



附圖 4：證據 8 圖 5





22

【專利案號】 95129804 N01

【專利名稱】 無線射頻詢答器

【審定結果】 101 年 8 月 31 日之更正事項准予更正。請求項 1 至 6 舉發不成立。

【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 4 項、智慧財產案件審理法第 33 條

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 新證據、進步性、證據組合動機

【判決字號】 102 行專訴 107

【判決日期】 103.3.19

【判決要旨】

原告於智慧財產法院審理階段提出證物一之新證據，已足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 至 6 項不具進步性，原處分未及審酌，於專利舉發審定書為「舉發不成立」處分，尚非允洽，訴願決定予以維持，亦有違誤。原告提起本件訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，尚非無據。惟因證物一為原告於本件訴訟中始提出之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，為兼顧參加人提出更正申請專利範圍之程序利益，尚有待被告依智財法院上開法律見解另為適法之處分，則原告訴請被告應作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定部分，尚未達全部有理由之程度，原告此部分之請求，即應予以駁回。

一、案情簡介

系爭「無線射頻詢答器」發明專利，於民國 95 年 8 月 14 日提出申請，並於 99 年 3 月 23 日核准取得專利權。本件原告主要以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經本局編為第 95129804N01 號審查，於 102 年 3 月 15 日以(102)智專三(二)04182 字第 10220315190 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 6 舉發不成立」處分。原告不服，遞經訴願決定駁回，提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷，並命依本判決之法律見解另為處分。

二、主要撤銷理由及證據

(一)主要引證資料：

引證 1 即 91 年 12 月 21 日公告之第 515156 號「無線電識別標籤之設置構造及無線電識別標籤之設置方法以及無線電識別標籤之通信方法」發明專利案。原告於行政訴訟階段始提出之新證據證物一，為 94 年 3 月 16 日公開之我國公開第 200511154 號「圓柱型無線射頻辨識標籤裝置及組裝方法」專利案。證物一所揭露者為圓柱型無線射頻辨識標籤裝置，與系爭專利同屬於無線射頻識別系統（Radio Frequency Identification，RFID）技術領域，且依據證物一第 5 頁第 3 行起記載：「本發明之圓柱型無線射頻辨識標籤裝置具有許多優點，例如可牢固安裝而不易脫落……」等語，可知證物一所揭示無線射頻識別系統之優點在於可使其牢固安裝而不易脫落。

(二)智慧財產法院判決理由：

1. 參考證物一第 1 圖顯示其發明之圓柱型無線射頻辨識標籤裝置的一結構剖面示意圖，其所揭露之「電路基板 102」已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「一載體，包括一頂面、一底面及多數電路接點」技術特徵；其所揭露之「標籤積體電路 101」已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「一識別晶片，是設置於該載體的頂面」技術特徵；其所揭露之「鐵心 106」已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「一天線單元，包括一天線棒及一繞設於該天線棒的線圈，該天線單元是設置於該載體的底面，該線圈是藉由該等電路接點與該識別晶片電連接，該天線棒包括一座落於該載體上的受支撐部，及一自該受支撐部延伸出該載體外的非支撐部」中之「天線棒」技術特徵；其所揭露之「線圈 105」已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「一天線單元，包括一天線棒及一繞設於該天線棒的線圈，該天線單元是設置於該載體的底，該線圈是藉由該等電路接點與該識別晶片電連接，該天線棒包括一座落於該載體上的受支撐部，及一自該受支撐部延伸出該載體外的非支撐部」中之「線圈」技術特徵；其所揭露之「膠質材料 112」已揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「一封裝體，是緊密包覆於該載體、該識別晶片與該天線單元」技術特徵。綜上，證物一僅未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」技術特徵。
2. 證物一雖未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」技術特徵，惟證物一說明書第 6 頁第 1 段已記載：「線圈 105 係纏繞於鐵心 106 上，再固定於電路基板上……其固定方式可為黏著或任何其他適當方式」等語，已教示透過黏著等方式

將線圈與鐵心所組成之天線單元固定於電路基板之載體上，而黏著之牢固性與黏著面積成正比此乃一般人生活上之普通知識，故當然為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所知曉。因此，依據證物一之前開教示以及通常知識者所具有之普通知識，通常知識者再參考證物一後當然會設計出天線單元黏著於載體之面積大於非黏著於載體之面積，而黏著於載體之面積與受支撐部長度成正比、非黏著於載體之面積與非支撐部長度成正比。是故，通常知識者將輕易完成系爭專利「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」技術特徵以增加接觸面積進而完成系爭專利所欲達成牢固性增加之功效。綜上，由於系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者再參考證物一之揭示與教示後可輕易完成系爭專利申請專利範圍第 1 項之所有技術特徵。準此，證據一可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。由於單獨證物一已足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，因此證物一與引證 1 之組合當然亦可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

3. 綜上，系爭專利與證物一之差異為「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」。上開差異，證物一已教示透過黏著等方式將線圈與鐵心所組成之天線單元固定於電路基板之載體上，而黏著之牢固性與黏著面積成正比此乃一般人生活上之普通知識。並且從經驗法則所瞭解的事項進一步說明「牢固性與黏著面積成正比此乃一般人生活上之普通知識」，如通常知識者再參考證物一後，當然會設計出天線單元黏著於載體之面積大於非黏著於載體之面積。(簡言之：黏著面積大則越牢固)。

三、主要爭點及分析檢討

茲就主要判決內容分析如下：

(一)系爭專利之申請專利範圍分析-以申請專利範圍搭配發明的目的判斷

判決書記載【依據系爭專利公告本說明書第 7 頁第 12 行起記載：「該識別晶片、該天線單元都是與該載體呈現『面接觸』連結，而藉由範圍較大的接觸面進行連結後，能使得彼此結合的牢固性增加」等語，可知系爭專利所欲達成之功效，係藉由識別晶片、天線單元都是與載體呈現「面接觸」連結，以達到結合的牢固性增加之功效。……系爭專利申請專利範圍第 1 項之無線射頻詢答器係利用「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」技術特徵，使得天線棒能以較大範圍的面積與載體形成面接觸，進而達到牢固性增加之功效。】

(二)系爭專利發明目的有動機參考證物一

判決書記載【證物一所揭露者為圓柱型無線射頻辨識標籤裝置，與系爭專利同屬於無線射頻識別系統（Radio Frequency Identification，RFID）技術領域，且依據證物一第 5 頁第 3 行起記載：本發明之圓柱型無線射頻辨識標籤裝置具有許多優點，例如可牢固安裝而不易脫落……，可知證物一所揭示無線射頻識別系統之優點在於可使其牢固安裝而不易脫落。因此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，為增加無線射頻詢答器之牢固性，當然有動機參考同為無線射頻識別系統（Radio Frequency Identification，RFID）技術領域中解決牢固性問題之證物一。】

(三)比較系爭專利與證物一之差異為普通常識

判決書記載【證物一雖未揭示系爭專利申請專利範圍第 1 項之「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」技術特徵，惟證物一說明書第 6 頁第 1 段已記載：「線圈 105 係纏繞於鐵心 106 上，再固定於電路基板上……其固定方式可為黏著或任何其他適當方式」等語，已教示透過黏著等方式將線圈與鐵心所組成之天線單元固定於電路基板之載體上，而黏著之牢固性與黏著面積成正比此乃一般人生活上之普通知識，故當然為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者所知曉。因此，依據證物一之前開教示以及通常知識者所具有之普通知識，通常知識者再參考證物一後當然會設計出天線單元黏著於載體之面積大於非黏著於載體之面積，而黏著於載體之面積與受支撐部長度成正比、非黏著於載體之面積與非支撐部長度成正比。】

綜上，單獨證物一已足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，因此證物一與引證 1 之組合當然亦可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。

四、總 結

(一)判決對於以單一引證結合通常知識不具進步性之論述值得參考

本判決係以單一引證與通常知識結合得出系爭專利不具進步性之結論，其中對於本發明所欲解決問題及產生功效所在之特別技術特徵被認定為通常知識時，及與本發明所欲解決問題與產生功效無關之技術特徵被認定為通常知識時，兩者論述的力道又有不同，可供同仁參考運用於不具進步性之撰述引據，分述如下：

1. 針對請求項 1，引證未揭露的為「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」，此部分即為系爭專利之「特別技術特徵」，惟被認定

為通常知識時，判決之論述方式係先將系爭專利之發明目的或功效予以分析，得出系爭專利請求項中「該非支撐部的長度是不大於該受支撐部之長度的二分之一」技術特徵之用意係在增加牢固性，再由證物一所欲解決之問題恰為牢固性之問題，即推論出所屬技術領域中具有通常知識者在面臨牢固性問題時，有動機將證物一作為系爭專利之參考先前技術，再進一步論述該差異之技術特徵是在確保支撐部之面積大於非支撐部，以便藉由「面接觸」之增加來強化牢固性，而衡諸一般經驗法則或普通知識，二物件彼此黏著之牢固性會與相互黏著面積成正比，因此系爭專利所界定之發明，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，當為其依據證物一所揭露之技術內容與通常知識之結合，或為其依通常知識將證物一所示之技術內容加以調整黏著面積所能輕易完成。

2. 針對請求項 4 其它技術特徵(非屬特別的技術特徵)「天線單元係疊置於識別晶片上」未被揭露時，判決則先指出前開不同處與系爭專利利用面接觸連結以增加牢固性的功效無關，僅為單純的一般空間配置調整，再進一步論述，所屬技術領域具通常知識者，參考證據之結構後，在因應實際空間之需要，而仍有動機調整晶片、天線及載體之配置，而輕易完成系爭專利。

(二)特別技術特徵被認定為通常知識時應更加完備論述

比較判決針對請求項 1 及 4 之論述，雖均係以單一引證與通常知識之結合作為不具進步性之理由，惟因第 1 項未為引證所揭露而被認為係通常知識者為「特別的技術特徵」，第 4 項則僅為一般的「技術特徵」，可看出判決對第 1 項的論述顯然著力較深且更加細膩。

附圖 1：系爭專利主要圖式

圖 4

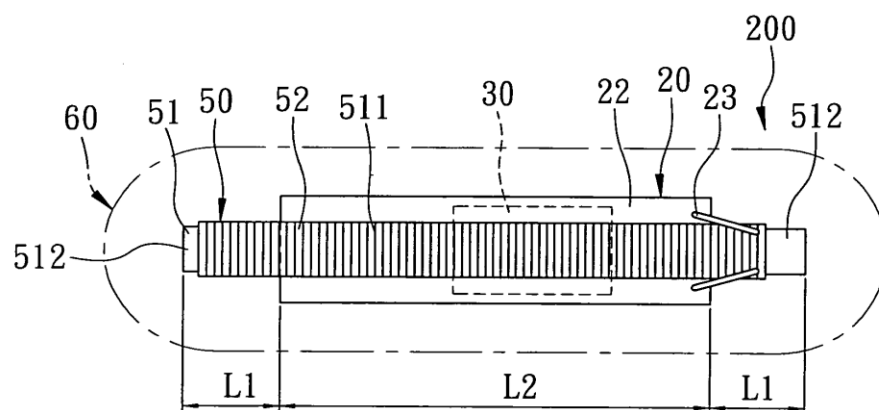


圖 4

附圖 2：證物一

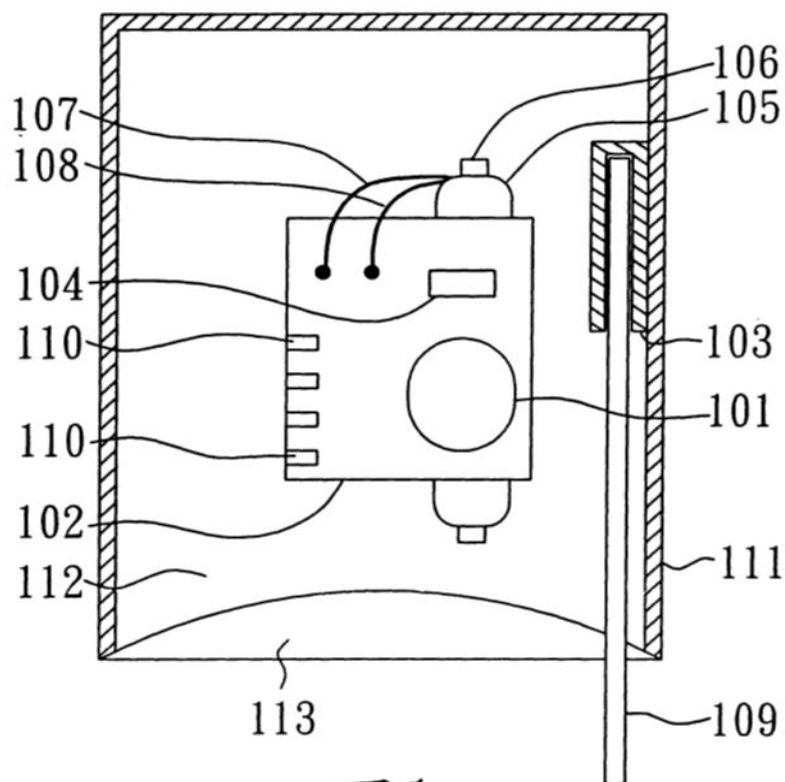


圖 1



23

【專利案號】100204736 N01

【專利名稱】牙刷杯架

【審定結果】請求項 1 舉發不成立

【相關法條】專利法(99 年法)第 94 條第 1 項及第 4 項

【判決結果】原告之訴駁回

【判決重點】新證據、新穎性、進步性

【判決字號】103 行專訴 6

【判決日期】103.6.4

【判決要旨】

按「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項固有規定，惟法條所稱「言詞辯論終結前」，係指「言詞辯論終結前之適當時期」，非指辯論終結前之任何時間均可提出新證據。……核原告於本件準備程序終結後始提出上開新證據，顯非屬言詞辯論終結前之適當時期提出。……堪認其有延滯訴訟之意圖，且有礙於訴訟之終結，並不利於被告之防禦。智慧財產法院爰依前揭規定駁回原告於 103 年 4 月 23 日之行政訴訟補充理由狀中所提出之舉發新證據，不予審酌。

一、案情簡介

參加人於民國 100 年 3 月 17 日以「牙刷杯架」向本局申請新型專利，申請專利範圍計有 1 項，經本局編為第 100204736 號進行形式審查准予專利。嗣原告於 100 年 9 月 22 日以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 1 項及第 4 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經本局審查，於 102 年 6 月 26 日以（102）智專三（一）02016 字第 10220836340 號專利舉發審定書為「請求項 1 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將原告之訴駁回。

二、主要判決理由及證據

(一)原告所提舉發證據計有：

證據 1 為系爭專利公告本及圖式影本；證據 2 為本局 89 年 10 月版之專利審查基準第 2-2-18 頁（為參考資料）；證據 3 為 96 年 12 月 11 日公告之第 96300141 號「牙刷杯組架」新式樣專利之專利公報影本；證據 4 為證據 3 與系爭專利之比較圖（併證據 3 審查）；證據 5 為 97 年 4 月 25 日申請之第 97302418 號「容器」新式樣專利申請案通知函及圖說；證據 6 為系爭專利第 2 圖與證據 5 使用狀態參考圖（一）及系爭專利第 1 圖與實品照片之比較圖（併證據 5 審查）；證據 7 為原告 100 年 2 月 18 日開立予貝里斯商宏木先進股份有限公司之統一發票及其訂貨明細單；證據 8 為貝里斯商宏木先進股份有限公司向原告訂貨之訂貨單（貨號欄載有實品圖樣）及牙刷架產品實品照片與系爭專利之比較圖。

(二)原告於行政訴訟階段提出西元 2000 年 07 月 18 日公告之第 Des.428,288 號美國設計專利案即原證 1，主張舉發證據 3 組合原證 1 可證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性之新證據。

(三)智慧財產法院判決理由：

1. 按「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項固有規定，惟法條所稱「言詞辯論終結前」，係指「言詞辯論終結前之適當時期」，非指辯論終結前之任何時間均可提出新證據。因此，智慧財產案件審理細則第 40 條但書規定：「但當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，未依訴訟進程度，於言詞辯論終結前之適當時期提出新證據，而有礙訴訟之終結者，法院得依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之。」，又「未於準備程序主張之事項，除有下列情形之一者外，於準備程序後行言詞辯論時，不得主張之：一、法院應依職權調查之事項。二、該事項不甚延滯訴訟者。三、因不可歸責於當事人之事由不能於準備程序提出者。四、依其他情形顯失公平者。前項第三款事由應釋明之。」民事訴訟法第 276 條定有明文，前揭規定，依行政訴訟法第 132 條規定，於行政訴訟程序準用之。經查，原告於舉發及訴願程序均未提出西元 2000 年 07 月 18 日公告之第 Des.428,288 號美國設計專利案即原證 1，亦未主張舉發證據 3 組合原證 1 可證明新型第 M409804 號專利（下稱系爭專利）請求項第 1 項不具進步性之新證據，於本院 103 年 4 月 15 日行準備程序時，原告仍未為上述主張，迨至準備程序終結後，本院 103 年 5 月 7 日言詞辯論程序時，

原告始於前一週之 103 年 4 月 23 日提出舉發證據 3 組合原證 1 可證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性之新證據，且未將該行政訴訟補充理由狀之繕本送交被告收受以為答辯。核原告於本件準備程序終結後始提出上開新證據，顯非屬言詞辯論終結前之適當時期提出。再者，被告亦未收受該行政訴訟補充理由狀之繕本，亦無從答辯，且原告自 103 年 1 月 17 日起訴，至本院 103 年 4 月 15 日準備程序終結時止，有 3 個月之期間可提出新證據，然原告卻不於準備程序終結前之期日提出，遲至本院準備程序終結後始行提出，顯非屬言詞辯論終結前之適當時期，堪認其有延滯訴訟之意圖，且有礙於訴訟之終結，並不利於被告之防禦。爰依前揭規定駁回原告於本院 103 年 4 月 23 日之行政訴訟補充理由狀中所提出之舉發新證據，本院不予審酌。

2. 經查系爭專利請求項 1 蓋體之底面設有供嵌設於杯體上之凸緣，皆未見於證據 3、5、7（其中證據 5 係未准前案，無法作為系爭專利之先前技術），而證據 8 之訂貨單及實品照片，皆為私文書，不具公信力，而不予採認。且原告並未提出具體習知技術事證，證明系爭專利請求項第 1 項蓋體以凸緣嵌固於杯體上，可增進結合之穩定性者，為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，故系爭專利請求項 1 由證據 3、5、7（8）等仍不足以證明系爭專利不具進步性。

三、主要爭點及分析檢討

（一）系爭專利之技術內容：

系爭專利係在提供一種牙刷杯架，主要係設有一杯體，該杯體內設有容室，於杯體上設有一蓋體，該蓋體之底面設有供嵌設於杯體上之凸緣，於蓋體上設有數個小透孔及大透孔；如此，藉由將蓋體自杯體上取下，可供作漱口杯使用，將蓋體蓋設於杯體上，可供牙刷及牙膏置放，一物兩用，在使用上非常方便。

（二）本件主要爭點為：

1. 舉發證據 3(4)是否足以證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性？
2. 舉發證據 5(6)是否足以證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性？
3. 舉發證據 7(關聯證據 8)是否足以證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性？
4. 舉發證據 3(4)、5(6)、7(關聯證據 8)是否可證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性？

(三)智慧財產法院審理結果，亦認為證據 3(4)、5(6)、7(8)，均不足以證明系爭專利請求項第 1 項不具新穎性；證據 3(4)、5(6)、7(8)之組合，不足以證明系爭專利請求項第 1 項不具進步性。另對於原告遲至行政訴訟準備程序終結後始行提出之新證據，智慧財產法院認原告有延滯訴訟之意圖，不予審酌。

(四)分析檢討：

智慧財產法院與本局對於原告於舉發階段所提證據皆不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性之見解並無二致。原告雖於行政訴訟言詞辯論終結前提出同一撤銷理由之新證據，但智慧財產法院認其自 103 年 1 月 17 日起訴，至 103 年 4 月 15 日準備程序終結時止，有 3 個月之期間可提出新證據，卻不於準備程序終結前之期日提出，顯非屬言詞辯論終結前之適當時期，堪認其有延滯訴訟之意圖，且有礙於訴訟之終結，並不利於本局之防禦，故不予審酌該新證據。智慧財產法院指出，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項所稱「言詞辯論終結前」，係指「言詞辯論終結前之適當時期」，非指辯論終結前之任何時間均可提出新證據，依據智慧財產案件審理細則第 40 條但書，及行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 276 條規定，足堪認定原告此時提出新證據有延滯訴訟之意圖，應不予審酌，原告之訴亦應駁回。

四、總結

適用法規應留意其立法本意以維權益

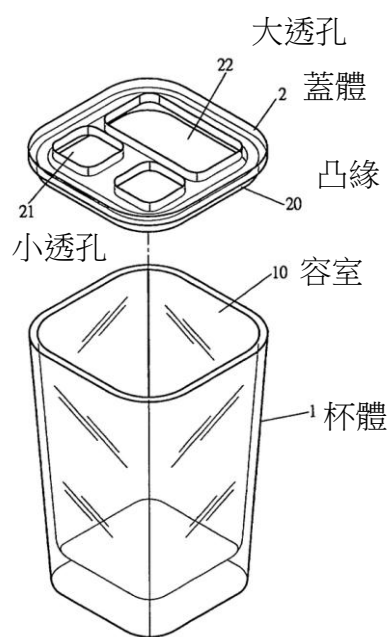
(一)為了減少就同一智慧財產權有效性之爭執，因循環發生行政爭訟，而有拖延未決之情形，智慧財產法院 97 年 7 月 1 日成立之初，即於智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項明定關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。其立法本意，即在促使行政紛爭一次解決，避免爭訟遷延，同時有效提升訴訟審斷效率，故復於智慧財產案件審理細則第 40 條但書規定：「但當事人意圖延滯訴訟，或因重大過失，未依訴訟進行程度，於言詞辯論終結前之適當時期提出新證據，而有礙訴訟之終結者，法院得依行政訴訟法第一百三十二條準用民事訴訟法第一百九十六條第二項規定駁回之。」。

(二)本件原告雖係於言詞辯論終結前提出新證據，形式上無悖於智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定之文義解釋，惟原告自起訴至準備程序終結前實有充分的時間得以補充證據，卻遲至準備程序終結後始行提出，實已違背前揭法條之立法本意，致遭智慧財產法院認定該當於智慧財產案件審理細則第 40 條但書規定情形，原告有延滯訴訟之意圖，且其補提證據有礙訴訟

之終結，爰依行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 196 條第 2 項規定駁回其新證據。是爾後吾人適用法規時，不宜僅拘泥於其字面意義，尚應留意立法本意，以維護自身權益。

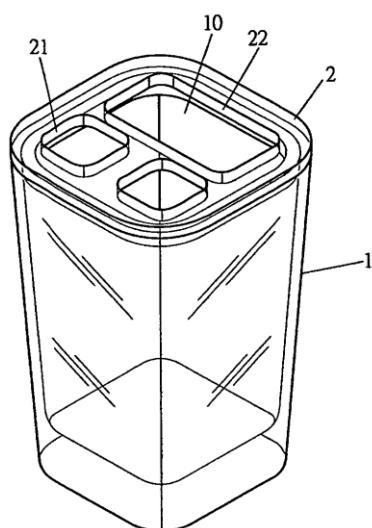
附圖一（系爭專利主要圖面）

1. 系爭專利第一圖為立體分解圖



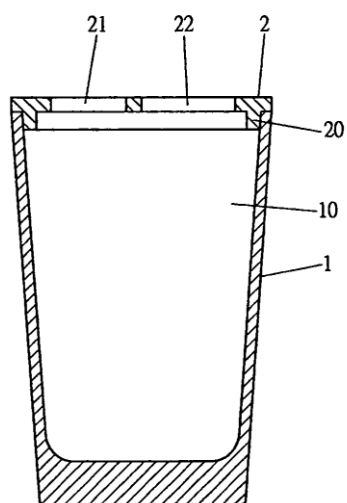
第一圖

2. 系爭專利第二圖為立體組合圖



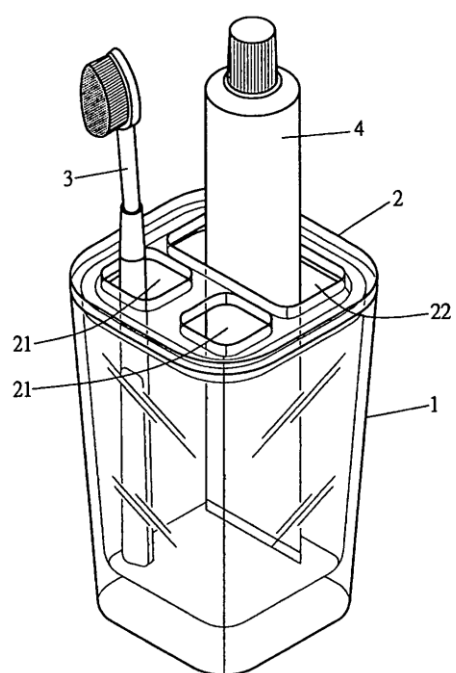
第二圖

3. 系爭專利第三圖為實施例之組合剖視圖



第三圖

4. 系爭專利第四圖為實施例之使用示意圖



第四圖

附圖二（證據 3 之圖面）



立體圖



使用示意圖



俯視圖



仰視圖



左側視圖



右側視圖



前視圖



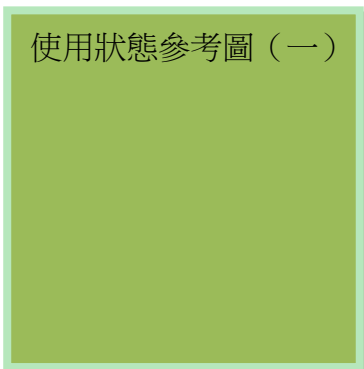
後視圖

附圖三

1.舉發證據 5 之使用狀態參考圖

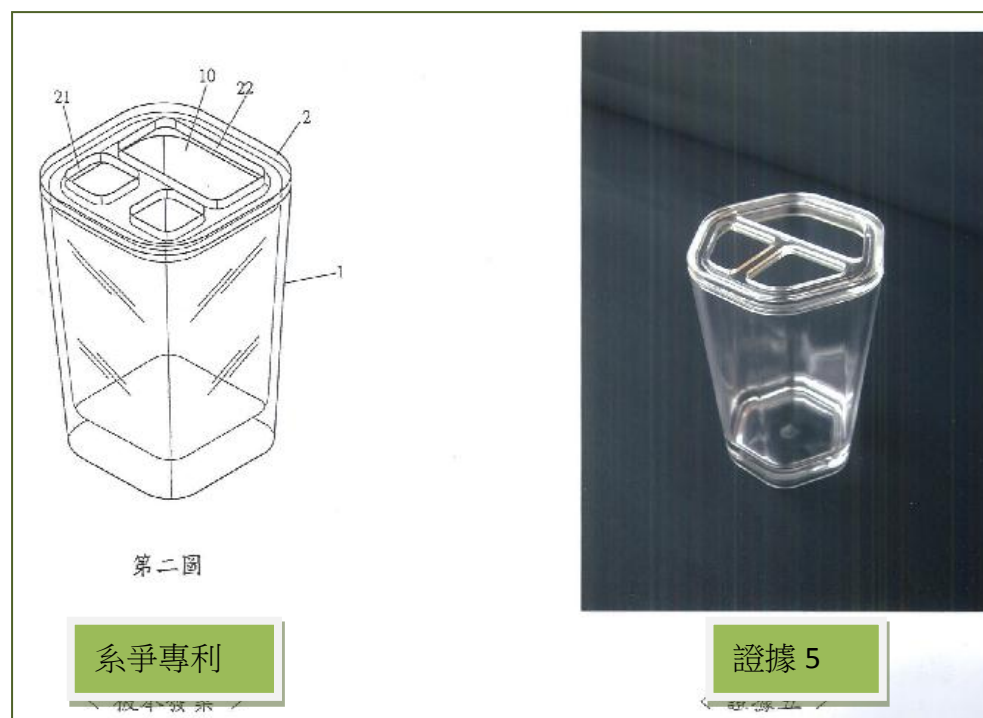


使用狀態參考圖（一）

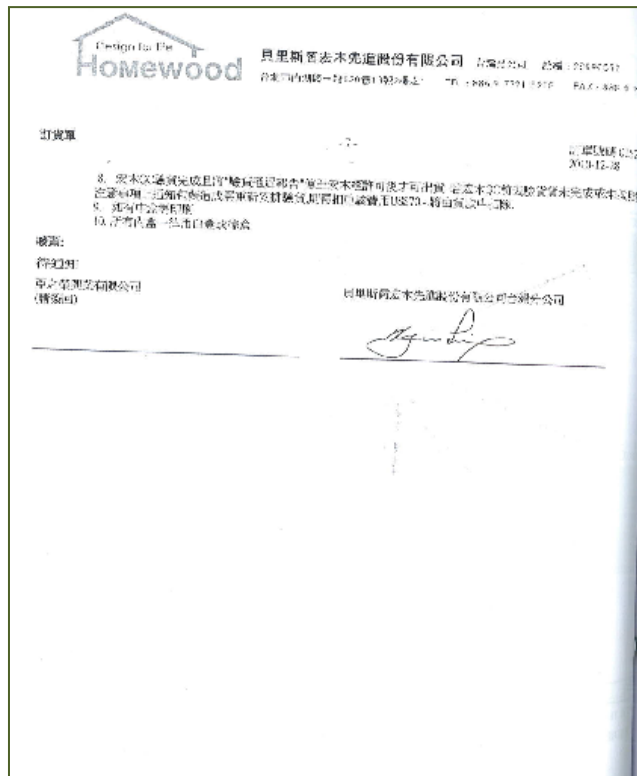
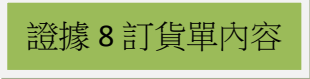
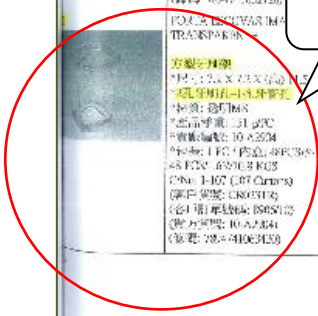


162 專利行政爭訟案例研討彙編(102-103 年度)

2. 舉發證據 6(證據 5 與系爭專利之比較圖，併證據 5 審查)



2. 舉發證據 8 訂貨單內容與實品照片







24

【專利案號】 96107571 N01

【專利名稱】 批次檢測待測元件之機台及該測試方法

【審定結果】 舉發成立

【相關法條】 專利法(93 年法)第 22 條第 4 項

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 違反行政程序、進步性

【判決字號】 102 行專訴 74

【判決日期】 102.11.8

【判決要旨】

本件參加人於舉發時，關於證據 1、2、3 及 4 係以各該證據之技術特徵作為舉發系爭專利有得撤銷事由之證據，被告倘認參加人之部分舉發理由不充分，有必要援引參加人所提引證（證據 1、2、3 或 4）所揭示之其餘技術內容以為佐證，固仍在參加人所提之證據範圍內，而得採為審定之基礎，惟被告仍應行使闡明權，通知參加人予以敘明或補充說明，且於參加人申復後，通知原告補充答辯。……本件原告固曾於本件舉發審查時提出答辯書，惟其係針對參加人所提之舉發理由而為答辯，即令被告認為本件爭議事實客觀上已臻明確，仍應給予原告一補充答辯之機會，以求程序保障之周延，並維「依法行政」之原則。

一、案情簡介

系爭「批次檢測待測元件之機台及該測試方法」發明專利，於民國 96 年 3 月 5 日提出申請，並於 99 年 3 月 3 日核准取得專利權。參加人於 101 年 8 月 10 日以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項規定，對之提起舉發。案經本局審查，於 101 年 11 月 27 日以(101)智專三(二)04119 字第 10121329790 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願。經遭決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)引證資料：

證據 1 為 95 年 8 月 16 日公開之中華民國發明第 94103706 號「電子元件之外觀檢測裝置」專利案；證據 2 為 94 年 8 月 21 日公告之中華民國發明第 92122614 號「晶圓測試方法」專利案；證據 3 為 88 年 5 月 21 日公告之中華民國發明第 87203223 號「積體電路檢測機構」專利案；證據 4 為 94 年 11 月 21 日公告之中華民國發明第 90123612 號「元件測試裝置及其操作方法」專利案。

(二)智慧財產法院判決理由：

本件參加人於舉發時，關於證據 1、2、3 及 4 係以各該證據之技術特徵作為舉發系爭專利有得撤銷事由之證據，被告倘認參加人之部分舉發理由不充分，有必要援引參加人所提引證(證據 1、2、3 或 4)所揭示之其餘技術內容以為佐證，固仍在參加人所提之證據範圍內，而得採為審定之基礎，惟被告仍應行使闡明權，通知參加人予以敘明或補充說明，且於參加人申復後，通知原告補充答辯。詎被告違反上開規定，逕以參加人未載之舉發內容，遽為「舉發成立」之審定，有違上開專利審查基準所定之處分權主義，亦未行使闡明權以求釐清相關爭點。本件原告固曾於本件舉發審查時之 101 年 9 月 26 日提出答辯書，惟其係針對參加人同年 8 月 10 日所提之舉發理由而為答辯，即令被告認為本件爭議事實客觀上已臻明確，仍應給予原告一補充答辯之機會，以求程序保障之周延，並維「依法行政」之原則。從而，被告為「舉發成立」之處分，於法即有未洽。

三、主要爭點及分析檢討

主要爭點：舉發人之部分舉發理由不充分，有必要援引舉發人所提引證所揭示之其餘技術內容為審定基礎時，若本局未行使闡明權通知舉發人敘明或補充說明，逕以舉發人未載之舉發內容，遽為「舉發成立」之審定，則該處分之行政程序是否合法？

分析檢討：

1. 原告主張原處分部分審定理由、及證據的引用內容完全超出原舉發階段兩造之攻防。原處分第九項理由第(五)2、3、6、至 8 項，其審定理由乃被告自行添具，明顯超出參加人所述之舉發理由及舉發之證據範圍，違反舉發時之專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發及依職權審查第 5-1-17、5-1-18 頁「5.1.2 處分權主義」。再者，原告於舉發期間亦未有任何機會針對此等理由答辯或陳述意見，是被告顯已剝奪原告就被告自行添具之舉發理由予以回應、答辯之機會，違反行政程序法第 102 條規定。縱使上述審定理由係被告所為之職權審查，然查現行專利審查基準第五篇第 1 章第

4.4.3 節「通知專利權人答辯之義務」，提供有職權審查機制的情況下，專利權人仍得有就專利專責機關所自行引入之證據或理由進行答辯之機會云云。

經法院核閱參加人所提之舉發理由，及原處分認定系爭專利不具進步性之理由，認原處分確有原告上開主張之事實。

2. 按 2006 年版專利審查基準第五篇舉發及依職權審查第一章 5-1-20 頁「5.1.5 闡明權之行使」舉發案中，若當事人主張之法條、陳述事實、聲明證據等有關爭議理由之記載不明確，則不能充分瞭解該爭點之內容，且不能據以作正確之判斷。因此，為使其爭議內容明確，乃輔以闡明權之行使，對於當事人所聲明或陳述之內容有不明瞭、不充分、不適當者，應通知當事人『敘明』或『補充說明』（或其他類似用語）之，以確認其真正意思。對於闡明權之行使，不得通知當事人『增加』或『增列』（或其他類似用語）新理由或新證據，以免產生爭議。又當事人申復後，必要時應請對造當事人補充答辯；當事人屆期未申復，則仍就其原主張之理由、法條及證據進行審查。就不明瞭、不充分之內容為適當之闡明或除去不適當主張之闡明，均屬合理程度之闡明。……」。因此，法院認為本局應就舉發人於舉發時，關於證據 1、2、3 及 4 係以各該證據之技術特徵作為舉發系爭專利有得撤銷事由之證據，倘認舉發人之部分舉發理由不充分，有必要援引舉發人所提引證(證據 1、2、3 或 4)所揭示之其餘技術內容以為佐證，固仍在舉發人所提之證據範圍內，而得採為審定之基礎，本局仍應行使闡明權，通知舉發人予以敘明或補充說明，且於舉發人申復後，通知原告補充答辯。查判決指摘本件舉發案審定理由未見於舉發理由之情事，是否確屬舉發審查基準所稱不明瞭、不充分而致爭點內容不明確，符合基準所稱闡明權行使之適用時機，不在所問，但就審定理由未見於舉發人主張範圍而未通知兩造知悉，審查程序確有欠佳，故法院認斷本局並未踐行上開闡明程序，逕以舉發人未載之舉發內容，遽為「舉發成立」之審定，違反「依法行政」之原則，影響原告程序上利益，原處分此部分行政程序顯有瑕疵，進而導致實體違法構成得撤銷原處分之理由。

四、總 結

舉發人之部分舉發理由不充分，有必要援引舉發人所提引證所揭示之其餘技術內容為審定基礎時，本局可發動職權審查程序

- (一)基於舉發審查採當事人進行主義，原則上，本局僅能就舉發人所述理由及附具證據作為審查依據。因此，如舉發理由之記載不充分，會導致審查人

員不能瞭解該爭點內容而無法作出正確判斷。實務上可見舉發理由不充分有 2 種態樣，一為爭議理由之記載不明確，一為舉發理由不完備或未主張。舉發人所聲明或陳述之內容有不明瞭、不適當者，屬前者態樣，本局可行使闡明權通知舉發人「敘明」或「補充說明」，以釐清確認其真意；若屬後者態樣，即因舉發理由未主張而導致舉發理由不充分時，本局倘不通知舉發當事人便逕自「增加」或「增列」新理由使其充分並據以論究，依修正前專利法，本局恐有訴外審查之虞，然依現行法，則本局得於舉發聲明範圍內發動職權審查。

(二)按現行舉發審查基準關於「闡明權之行使」敘明：依舉發聲明之請求項、舉發理由及證據整理舉發人之爭點，爭點如有不明確，致不能充分瞭解爭點之內容，將無法判斷。因此，爭點不明確時，得行使闡明權以確認舉發人真意。此外，行使闡明權仍應注意不得通知舉發人增加新理由或新證據，以免產生爭議。惟查本件判決撤銷原處分，其理由在於本局舉發審定理由不同於舉發理由，且該審定理由是未經專利權人審閱而有充分答辯機會者，顯未妥適。然審定理由與舉發理由之不同卻並非導因於爭點不明確，致不能充分瞭解其內容、無法判斷而得行使闡明權之情形。

(三)次按現行舉發審查基準另增訂「職權審查」一節，係因專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時，審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，得於舉發聲明範圍內發動職權審查。又，按智慧財產案件審理法第 33 條就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之規定，當事人於行政訴訟中依法提出之新證據法院應審酌，則舉重以明輕，同一證據範圍內提出新理由當然也是法院所應審酌。查本件舉發案雖非屬該節訂定得發動職權審查之 5 種態樣，然同理，本局自應可就原審定理由與舉發人主張理由不同之處，逕依現行舉發審查基準職權審查規定，由審查人員發動職權引入舉發人所未提出之理由，給予專利權人答辯機會，並以副本通知舉發人知悉，如此，自可符合本判決意旨。



25

【專利案號】91110056 N01

【專利名稱】有機電激發光元件

【審定結果】舉發不成立

【相關法條】專利法(93 年法)第 22 條第 1 項、第 4 項、第 26 條第 2 項及第 71 條第 3 項

【決定結果】原處分撤銷

【決定重點】程序瑕疵

【決定字號】經訴 10206103320

【決定日期】102.8.19

【決定要旨】

本件原處分機關既有未對訴願人行使闡明權，致生審理範圍與訴願人之舉發主張是否一致之疑義；復有為系爭專利未違反核准時專利法第 22 條第 1 項之前後不一結論；將不具證據能力之證據 8 及證據 9 與系爭專利作實體技術比對；未具體說明證據 7 日本研究報告內容及技術比對過程；漏未以證據 2 至證據 4 及證據 7 之組合審查第 4 項是否具進步性；未將 101 年 10 月 22 日更正本再行通知訴願人表示意見等瑕疵，原處分自無以維持。

一、案情簡介

參加人前於 91 年 5 月 14 日以「有機電激發光元件」向本局申請發明專利，並以日本申請案號第 2001-155290 號專利案(申請日西元 2001 年 5 月 24 日)主張優先權，經本局編為第 91110056 號審查，准予專利，公告並發給發明第 I 290804 號專利證書。嗣訴願人以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 1 項、第 4 項及第 26 條第 2 項等規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。參加人則陸續於 99 年 3 月 24 日、100 年 1 月 18 日及 101 年 10 月 22 日提出系爭專利申請專利範圍更正之申請。經本局審查，認系爭專利 101 年 10 月 22 日更正本符合規定准予更正，依該更正本審查本件舉發案，並認系爭專利並未違反前揭規定，於 101 年 11 月 30 日以(101)智專三(五)01024 字第 10121355190 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

證據 2 係 2001 年 3 月出版之 Organic Electronics 期刊，第 2 卷，第 1 期，第 37 至 43 頁所公開之「Efficient Electrophosphorescence using a doped ambipolar conductive molecular organic thin film(使用摻雜雙極導電分子有機薄膜之高效率電激發熾光)」論文，證據 2-2 係依 Science Direct 之檢索結果作為證明證據 2 之公開發表月份之補強證據。

證據 3 為 1995 年 4 月 6 日公開號 WO95/09147，發明名稱為「ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND ARYLENCDIAMINE DERIVATIVE」之專利說明書。

證據 4 為 2001 年 2 月 8 日發行之「有機 EL 材料與顯示器」書籍。

證據 5 為 1995 年 5 月 16 日公開之公開號 JP H7-126615 號，發明名稱為「電界發光元件」之專利說明書。

證據 6 為 2000 年 2 月於 Nature 期刊，第 403 期，第 750 頁至第 753 頁中所發表之論文「High - efficiency fluorescent organic light-emitting devices using a phosphorescent sensitizer」。

證據 7 為於 2001 年 3 月 9 日，JSAP 應用物理學會以「對下一世代的有機 EL 的挑戰：高效率化、長壽命化、全彩化及其驅動方式」為討論题目的第 9 次研討會中所使用的材料中摘錄，三菱化學股份有限公司-橫濱綜合研究所，發表人佐藤佳晴所提出之「側視三重態元件的材料」的研究報告。

證據 8 為舉發人自行進行實驗的報告書。

證據 9 為委請韓國 Dankook 大學，工學所的 Lee Jun-yeob 教授進行實驗的報告書。

證據 10 為系爭專利之日本對應案，日本發明專利第 3981331 號，提出無效審判至確定撤銷系爭專利之日本對應案之各項文件。

舉發證據 11 為系爭專利之日本對應案(日本發明專利第 3981331 號)申請更正後，經日本特許廳進行更正審判(更正審判案號為更正 2009 - 390081)，於西元 2010 年 2 月 24 日(即平成 22 年 2 月 24 日)判定更正無效之審決文件。

主要撤銷理由：

1. 原處分審查範圍與舉發理由是否一致，尚有疑義：

系爭專利 101 年 10 月 22 日申請專利範圍更正本，於系爭專利申請專利範圍第 1 項將「一般式(I)所示之胺衍生物」之技術內容清楚且明確記載限制為「化合物 3」，而為發明說明所支持，是系爭專利之說明為該發

明所屬技術領域具通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，符合核准時專利法第 26 條第 2 項之規定，原處分此部分之認定固無違誤。

惟訴願人 101 年 10 月 25 日所提出之舉發補充理由書(2)對系爭專利 101 年 10 月 22 日申請專利範圍之該次更正前所提之舉發理由、法條及證據是否繼續引用，則有未明。然原處分機關並未行使闡明權使訴願人釋明，以釐清爭點，而仍審查該次更正前所主張法條之一的系爭專利核准時專利法第 26 條第 2 項規定，復以更正前所主張之證據組合審查第 1 項之進步性，就該次更正前之其餘舉發主張部分則遽論：系爭專利未違反核准時專利法第 22 條第 1 項之前後不一結論，亦有瑕疵。

2. 關於系爭專利申請專利範圍第 1 項是否具進步性部分：

系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者無法依證據 2 至證據 4 或/及證據 5 揭露的內容輕易完成第 1 項所記載之發光效率之有機電激發光元件。故原處分機關審認系爭專利申請專利範圍第 1 項確具進步性，未違反核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，此部分之認定固無不合。

然原處分書亦載有「根據澳洲國立研究機關 CSIRO 之實驗報告書(100 年 1 月 18 日所提的參考資料 1，確認系爭專利可達到發光效率向上改善的效果)與證據 8 及證據 9 之實驗結果(認定系爭專利無法藉由使用化合物 3 及化合物 6 而能達到發光效率向上改善的效果)之對比結果，系爭專利說明書所記載的發光效率效果非顯而易知，所屬技術領域中具有通常知識者無法輕易完成第 1 項之有機電激發光元件」。然查，證據 8 及證據 9 之公開日期晚於系爭專利申請日，而不具證據能力，故訴願人係用以佐證系爭專利違反核准時專利法第 26 條第 2 項規定，原處分機關卻以之作為判斷系爭專利是否具進步性之依據，是原處分此部分是否妥適已有疑義，且訴願人亦陳詞主張此部分有違誤。

綜上，原處分機關認證據 2 至證據 4 或/及證據 5 之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，固無不合。惟訴願人 101 年 10 月 25 日補充舉發理由書(2)並未列舉證據 5，訴願人是否仍續引用該證據作為系爭專利不具進步性之論據之一，仍有未明，已如前述，且原處分機關逕將不具證據能力之證據 8 及證據 9 與系爭專利作實體技術比對，亦有未妥。

3. 關於系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 6 項附屬項是否具進步性部分：

原處分認證據 2 至證據 4 之組合無法證明第 1 項獨立項不具進步性，應無不合。第 2、3、5、6 項係第 1 項之附屬項，為進一步之界定，是證

據 2 至證據 4 之組合亦無法證明系爭專利申請專利範圍第 2、3、5、6 項不具進步性，故原處分此部分之認定尚無不合。

查訴願人於 101 年 10 月 25 日提出之專利舉發補充理由(2)，對於第 1 項及第 2 項係以證據 2 至證據 4 主張其不具進步性，並謂第 4 項附屬項進一步界定「有機 Ir 配位化合物」之技術特徵亦為證據 2 及證據 7 所揭露。是以，就附屬於第 1 項或第 2 項之第 4 項，訴願人係以證據 2 至證據 4 及證據 7 之組合主張其不具進步性。惟原處分機關遽論結證據 2 及證據 7 之組合無法證明第 4 項附屬項不具進步性。然證據 7 之日本研究報告內容為何？原處分機關是否有以證據 7 與系爭專利申請專利範圍進行比對？均未見相關說明及論述，是原處分此部分有未充分說明處分理由依據之瑕疵。又原處分機關就第 4 項未以證據 2 至證據 4 及證據 7 之組合予以論究，亦顯有漏未審查該證據組合之情事，其審查內容亦難謂無瑕疵。

4. 原處分機關所為本件舉發不成立之處分，係據參加人所提 101 年 10 月 22 日系爭專利更正本審查，並核認屬可更正之事項，然原處分機關未踐行前揭專利法第 71 條第 3 項規定之程序將該更正本通知舉發人(按即本件訴願人)表示意見，而訴願人訴願理由亦指摘 101 年 10 月 22 日更正本內容已實質變更申請專利範圍，應不准更正。是原處分機關未依前揭規定，將 101 年 10 月 22 日更正本再行通知訴願人表示意見，程序上亦有違誤。

三、主要爭點及分析檢討

本件原處分遭撤銷主要係由於審查程序之缺失，因此訴願理由並未就實體技術多所論究。茲歸納訴願決定所指摘之程序瑕疵如下：

1. 本局未將系爭專利 101 年 10 月 22 日更正本再行通知訴願人表示意見，程序上有違誤。
2. 原處分審理之範圍與訴願人之舉發主張是否一致，顯有疑義，本局未先行使闡明權予以釐清，自有未洽。
3. 原處分逕將不具證據能力之證據 8 及證據 9 與系爭專利作實體技術比對，亦有未妥。
4. 原處分未具體說明證據 7 日本研究報告內容及技術比對過程，遽論結證據 2 及證據 7 之組合無法證明系爭專利第 4 項附屬項不具進步性，有未充分說明處分理由依據之瑕疵。

5. 原處分就第 4 項未依訴願人主張以證據 2 至證據 4 及證據 7 之組合予以論究，亦顯有漏未審查該證據組合之情事。

分析檢討：

1. 證據 8 及證據 9 之公開日期晚於系爭專利申請日，兩造係用以佐證系爭專利是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項規定，其雖關係系爭專利說明書所記載的發光效率效果，但以之作為判斷系爭專利是否具進步性之依據，原處分顯有不當。
2. 訴願人並無法依證據 2 至證據 4 或/及證據 5 之組合，就該領域已知的材料進行搭配組合而得到系爭專利說明書所記載的發光效率向上改善的結果，證據 8 之實驗結果亦如是，訴願人又如何能據證據 2 及證據 7 所揭露之技術內容進行搭配組合而得到系爭專利說明書所記載的發光效率向上改善的結果，即，證據 2 及證據 7 之組合無法證明系爭專利第 4 項附屬項不具進步性不言可喻。

四、總 結

(一)本件重為審查時應補足以下審查程序

1. 應將 101 年 10 月 22 日更正本再行通知訴願人表示意見，避免產生審理範圍與訴願人之舉發主張不一致之疑義。
2. 應更具體說明證據 7 日本研究報告內容及技術比對過程。
3. 應以證據 2 至證據 4 及證據 7 之組合審查請求項第 4 項是否具進步性。

(二)關於證據 8 及證據 9

證據 8 及證據 9 之公開日期晚於系爭專利申請日，兩造係用以佐證系爭專利是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項規定，其雖關係系爭專利說明書所記載的發光效率效果，但以之作為判斷系爭專利是否具進步性之依據，原處分顯有不當。



26

【專利案號】 89118869 P01

【專利名稱】 半導體晶片封裝基板

【審定結果】 異議不成立

【相關法條】 專利法(90 年法)第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項

【判決結果】 原處分撤銷

【判決重點】 法律適用、新證據、進步性

【判決字號】 102 行專訴 87

【判決日期】 103.1.22

【判決要旨】

引證案可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 4 項、第 5 項、第 7 項、第 10 項、第 11 項不具進步性，有違審定時專利法第 20 條第 2 項規定，關於此部分被告未及審酌證據 3、證據 4 而為本件異議不成立之處分，即有未合，訴願決定未及糾正，亦有未洽。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，此部分為有理由。惟由於原告於本件訴訟中始提出新證據 3、4，致被告無法於異議審查階段斟酌新證據是否可證明系爭專利不具進步性，參加人亦無陳述意見或修正專利之機會，為兼顧被告及參加人程序上之利益，本件有待發回由被告依智慧財產法院上述法律見解，另為妥適之處分，故原告請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，此部分應不予准許。

一、案情簡介

系爭「半導體晶片封裝基板」發明專利，於民國 89 年 9 月 13 日提出申請，並於 91 年 5 月 9 日經本局核准取得專利權。原告主要以系爭專利有違核准時專利法第 20 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，對之提起異議，案經本局編為第 89118869P01 號審查，參加人於 91 年 12 月 9 日提出系爭專利補充修正申請書(含申請專利範圍)，案經本局依該申請專利範圍修正本審查，於 93 年 11 月 29 日審定異議不成立(下稱第 1 次處分)，嗣經經濟部 94 年 11 月 2 日經訴字第 9406138480 號決定書以原處分未逐項審查敘明異議是否有理由而將之撤銷。本局重為審查，於 96 年 3 月 9 日依據第 1 次處分之修正公告本重為「異議不成立」之審定(下稱第 2 次處分)。原告不服，依

序提起行政爭訟，經最高行政法院 98 年判字第 1503 號判決以「若行政法院疏未審理系爭專利案之補充、修正違法與否，其審查異議事由之基礎即有疏漏，且將影響判決之結果，自屬判決理由不備」為由，將台北高等行政法院 96 年度訴字第 3260 號判決廢棄，發交智慧財產法院更審。智慧財產法院復於 99 年 6 月 10 日以 99 年度行專更(一)字第 1 號判決將訴願決定及該次處分均撤銷確定。本局乃重為審查，參加人並於 100 年 10 月 11 日再次提出系爭專利補充修正申請書(含申請專利範圍)，案經本局認其專利範圍修正未變更實質，准予修正，並依該申請專利範圍修正本審查，於 101 年 11 月 30 日以(101)智專三(二) 04099 字第 10121355220 號專利異議審定書為「異議不成立」之處分(下稱第 3 次處分)。原告不服，提起訴願，經經濟部訴願決定駁回，遂再向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，以新證據 3、4 足以證明系爭專利部分請求項不具進步性，將訴願決定及原處分均予撤銷。

二、主要撤銷理由及證據

(一)原異議證據：

1. 證據 1 為 89 年 5 月 21 日公告之我國第 872105203 號「一種電源接腳排列結構」專利案。
2. 證據 2 為 2000 年 3 月 31 日公開之日本特開 2000-91463 號「BGA 封裝」專利案。

(二)行政訴訟中原告追加之新引證資料：

1. 證據 3 為 1994 年 5 月 31 日公開之日本特開平 6-151639 號「積體電路用封裝」專利案，係有關於一種可以在不增加新結構的情況下，達到降低的電源干擾，減少電源系統的阻抗達到穩定地操作的半導體積體電路。藉由將 PGA 封裝 1 的接地接腳 3 和電源接腳 4 連續由內向外配置於信號接腳 2 的間隙，而防止印刷電路板的接地層的細線化。因此，使得在印刷電路板的接地層中產生的雜訊降低，而穩定地操作的半導體積體電路。
2. 證據 4 為 1998 年 4 月 10 日公開之日本特開平 10-92965 號「面實裝型半導體封裝」專利案，係有關於一種矩陣形狀之半導體封裝 3，其基板 15 上表面 16a 安裝有 IC 晶片 17，後表面 16b 具有複數個呈矩形配置且被覆有焊料層的焊球 22，焊球 22 焊接到印刷電路板 2 的焊接墊 8。其中，至少在焊球 22 配置區域 7 的角部 15a-15d 上之焊球 22a 為未連接到 IC 晶片 17 的虛擬焊球，以避免焊接缺陷而造成封裝基板的翹曲，並獲得具有優良可靠性的表面貼裝半導體封裝。

(三)智慧財產法院判決理由：

證據 1、證據 3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性；證據 1、證據 2、證據 3、證據 4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性；證據 1、證據 2 與證據 4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 5 項不具進步性；證據 1 與證據 3 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 7 項不具進步性；證據 1、證據 2、證據 3 與證據 4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 10 項不具進步性；證據 1、證據 2、證據 3 與證據 4 組合可證明系爭專利申請專利範圍第 11 項不具進步性，即引證案可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項、第 4 項、第 5 項、第 7 項、第 10 項、第 11 項不具進步性，有違審定時專利法第 20 條第 2 項規定，關於此部分被告未及審酌證據 3、證據 4 而為本件異議不成立之處分，即有未合，訴願決定未及糾正，亦有未洽。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，此部分為有理由。惟由於原告於本件訴訟中始提出新證據 3、4，致被告無法於異議審查階段斟酌新證據是否可證明系爭專利不具進步性，參加人亦無陳述意見或修正專利之機會，為兼顧被告及參加人程序上之利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解，另為妥適之處分，故原告請求被告應作成異議成立之處分，為無理由，此部分應不予准許。

三、主要爭點及分析檢討

茲就本件主要爭點分析檢討如下：

(一)原異議證據與新證據 3、4 之組合是否足以證明系爭專利部分請求項不具進步性？

1. 本局答辯意見

就證據 1 及 3 組合動機而言，證據 1 第 4 圖主要以電源及接地「環」42、41 形成於「同一平面空間」(即證據 1 之基板 43 之一面)與證據 3 主要以接地「層」形成一平面空間，至於電源層未圖式，是以，二者空間組態完全不同，難稱有組合動機，縱使退一步強迫組合證據 1 第 6 頁最後 2 行之「將接地球 51 直接設置在接地環 41 正下方，且電源球 52 直接設置在電源環 42 正下方」與證據 3 之「接地接腳 3 和電源接腳 4 彼此交錯排列」，系爭專利請求項 1 及 7 之該複數個第一墊 226 係位於該接地環 222 以及電源環 223「週邊的」正下方亦未揭露於證據 1 及 3 中。

2. 判決理由

惟查證據 1 及證據 3 與系爭專利均同為半導體封裝之技術領域，本質上即為適合之證據組合，且證據 3 所揭示接地層與電源層之技術雖不同於系爭

專利之接地環與電源環之技術特徵，惟據原告所主張證據 3 之技術特徵乃係為證明系爭專利申請專利範圍第 1 項所載之接地接墊及電源接墊彼此交錯排列之技術為習知技術，至於系爭專利申請專利範圍第 1 項所載之接地環與電源環之技術特徵則已揭露於證據 1 中；次查證據 1 在說明書第 6 頁之實施例，明確揭露在基板承載晶片的上表面使用接地環與電源環的技術，可以適用於基板下表面為接腳及焊接球之技術，而證據 3 所揭露者即為接腳之技術，故證據 1 與證據 3 自無組合困難之情事，又證據 1 之接地環與電源環係位於基板表面，與證據 3 所揭示之接地層係位於基板之內部，兩者在實施上亦無技術相衝突之情事。再查證據 1 說明書第 6 頁亦明確教示：「為了降低 R/L/C 值，則需讓接線長度越短越好」，而熟習半導體封裝技術者將證據 1 所揭示之接地接墊及電源接墊各自設置成一環的排列方式，並變化為證據 3 所揭示之接地接墊及電源接墊彼此交錯排列成單環設置之技術時，故為了讓接線長度縮短，自當會將其設置於接地環以及電源週邊的正下方，因若不如此設置，勢必增加接線長度，是並無被告所稱證據組合後仍有未揭露的部分，故被告所辯不足採信。

3. 分析檢討

本局雖然認為證據 1 及證據 3 與系爭專利均同為半導體封裝之技術領域，但二者空間組態完全不同(即證據 1 之接地環與電源環共平面不同於證據 3 之接地層與電源層相異平面的技術)，難以組合，縱使退一步強迫組合證據 1 與證據 3，系爭專利請求項 1 及 7 之「該複數個第一墊 226 係位於該接地環 222 以及電源環 223 『週邊的』正下方」亦未揭露於證據 1 及 3 中。

判決認為證據 1 及證據 3 與系爭專利均同為半導體封裝之技術領域，本質上即為適合之證據組合，證據 1 之接地環與電源環係位於基板表面，與證據 3 所揭示之接地層係位於基板之內部，兩者在實施上亦無技術相衝突之情事，故證據 1 與證據 3 自無組合困難之情事。其次再以證據 1 說明書第 6 頁亦明確教示：「為了降低 R/L/C 值，則需讓接線長度越短越好」技術內容，由上可知「為了讓接線長度縮短，自當會將其設置於接地環以及電源週邊的正下方，因若不如此設置，勢必增加接線長度」，因此系爭專利請求項 1 及 7 之該複數個第一墊 226 係位於該接地環 222 以及電源環 223 「週邊的」正下方技術特徵為證據 1 所揭露。

綜上，判決與原處分首先就「證據 1 與證據 3 之空間組態是否能結合」一事發生見解歧異。其次就證據 1 之技術解讀不同，在「讓接線長度縮短」情況下能推知「複數個第一墊 226 係位於接地環以及電源週邊的正下方」，因此系爭專利請求項 1 及 7 之該複數個第一墊 226 係位於該接地環 222 以

及電源環 223「週邊的」正下方已為證據 1 所揭露，使得判決書與原處分判斷專利要件之見解歧異。

(二)原告於訴訟中提出之新證據是否應予以審酌？

1. 按智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項固然規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」惟此是否適用於異議事件之行政訴訟不無疑義。查專利法於 92 年修正時已廢除異議制度，並整合提起異議與舉發之事由、增訂過渡條款，規定修法前已提出之異議案適用修正施行前之規定。俟 100 年再度修法時，復因異議制度已廢除多年，而將過渡條款亦予刪除。茲因本異議事件爭訟多年，歷經數度修法仍未定案，致現行專利法已無相關規定得以適用。
2. 本件原告於訴訟中追加新證據 3、4，智慧財產法院除命本局就該等新證據提出答辯意見外，嗣後更據該等新證據認定系爭專利請求項第 1 項、第 4 項、第 5 項、第 7 項、第 10 項及第 11 項不具進步性，撤銷本局異議不成立之原處分，足見即使是異議事件行政訴訟中提出之新證據，智慧財產法院亦認為應予審酌。

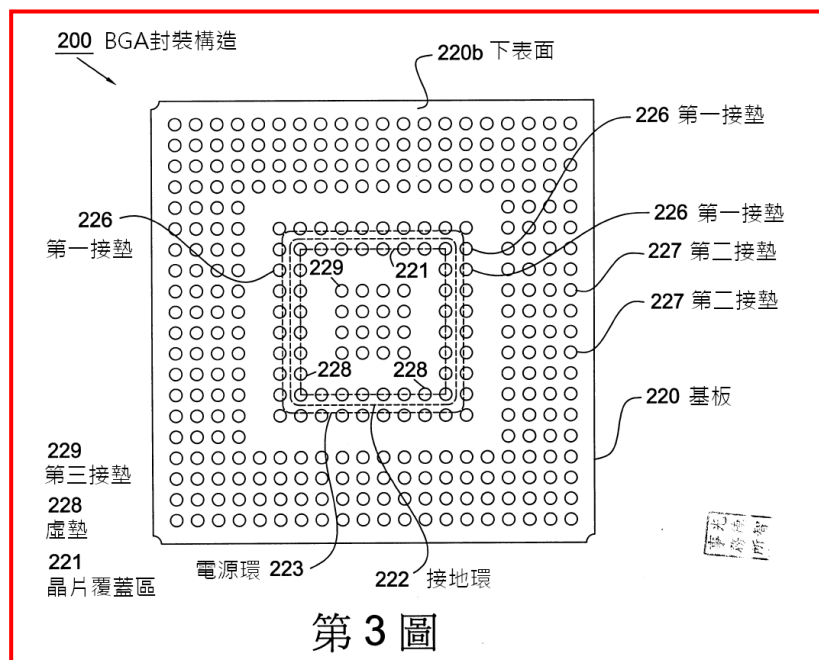
四、總 結

本件爭訟歷程漫長，衍生法律適用疑義

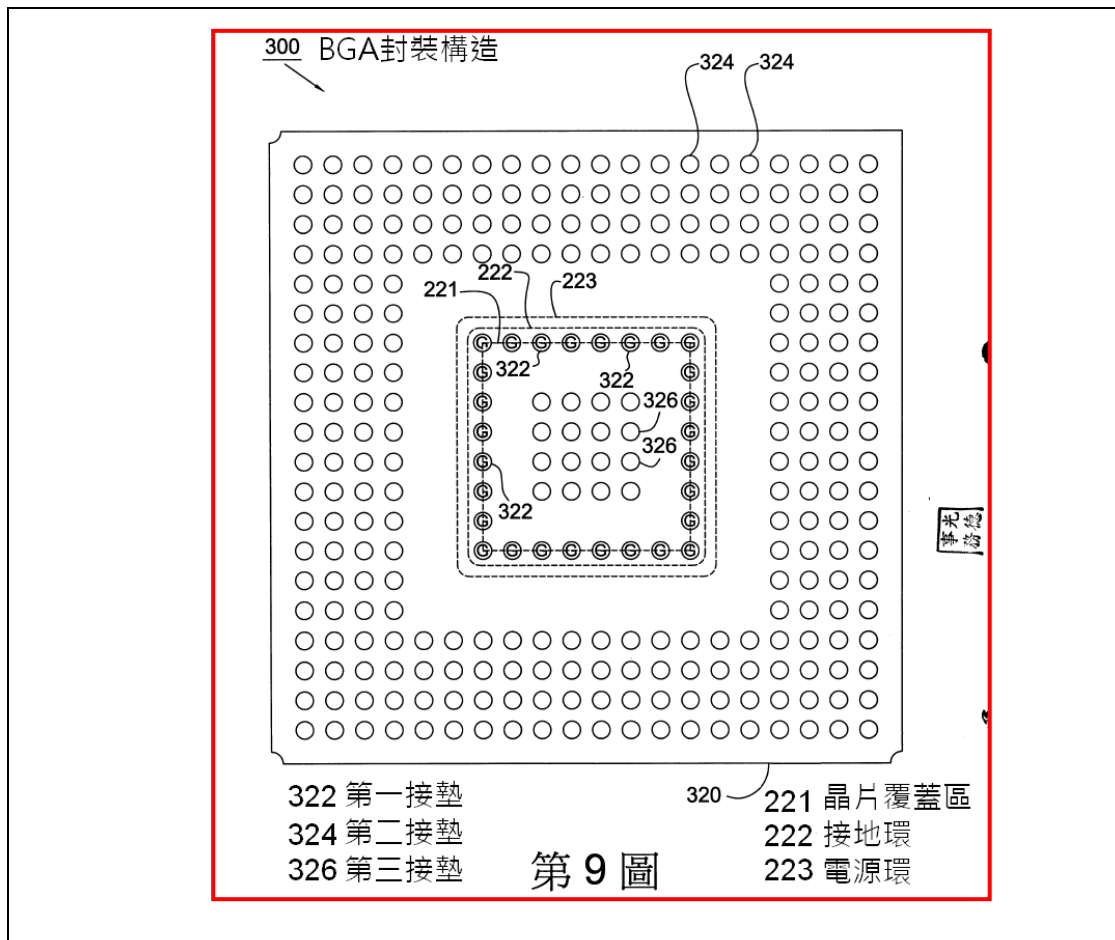
- (一)本件因爭訟多年而產生法律適用上之疑義，蓋專利法於 92 年修正(93.7.1 施行)時已將異議制度廢除，嗣 100 年修法(102.1.1 施行)復將關於異議事件之過渡條款刪除，是現行專利法中已無異議相關規定可供本件後續依循辦理，智財法院於 103 年 1 月 22 日作成本件判決之依據為何值得探究。
- (二)倘依原異議相關規定及審查實務，異議證據若能證明系爭專利有部分請求項不具專利要件，本局即應作成全案異議成立之審定，而無部分成立、部分不成立之餘地。然本判決為顧及參加人有修正之程序上利益，並未作出全案應異議成立、撤銷暫准專利權之課予義務判決，而是發回本局依其見解另為處分。此外，原告於訴訟中提出新證據，智財法院亦依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定予以受理併案審酌，且因而認定系爭專利之 16 項請求項中，有 6 項不具進步性，將本局異議不成立之原處分撤銷。由此可見，法院係比照現行舉發事件之行政爭訟相關程序審理本件。實則，異議與舉發同屬公眾審查制度，性質相近、程序相仿，得提起之法定事由亦大致相同，故法院比照舉發案審理本異議事件堪稱合理。

附圖 1：系爭專利主要圖式

系爭專利第 3 圖為其發明第一較佳實施例之 BGA 封裝構造之下視圖

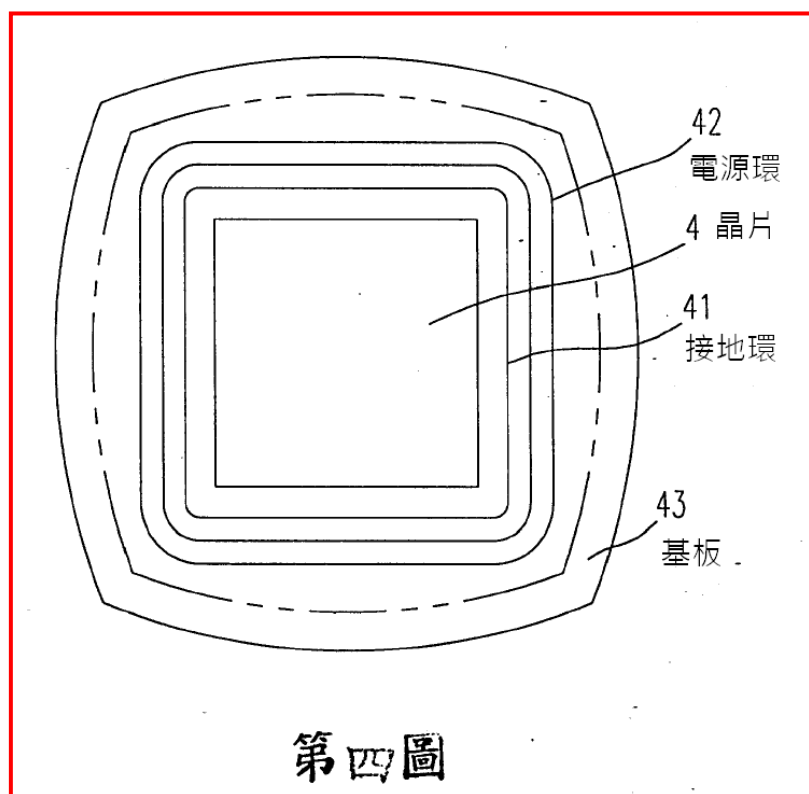


第 9 圖為其發明第六較佳實施例之 BGA 封裝構造之下視圖

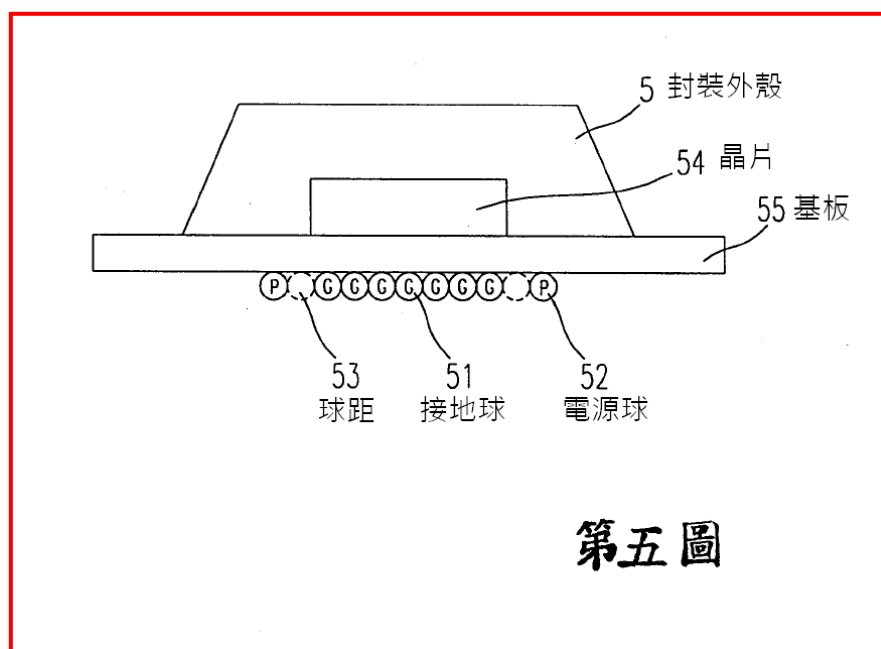


附圖 2：

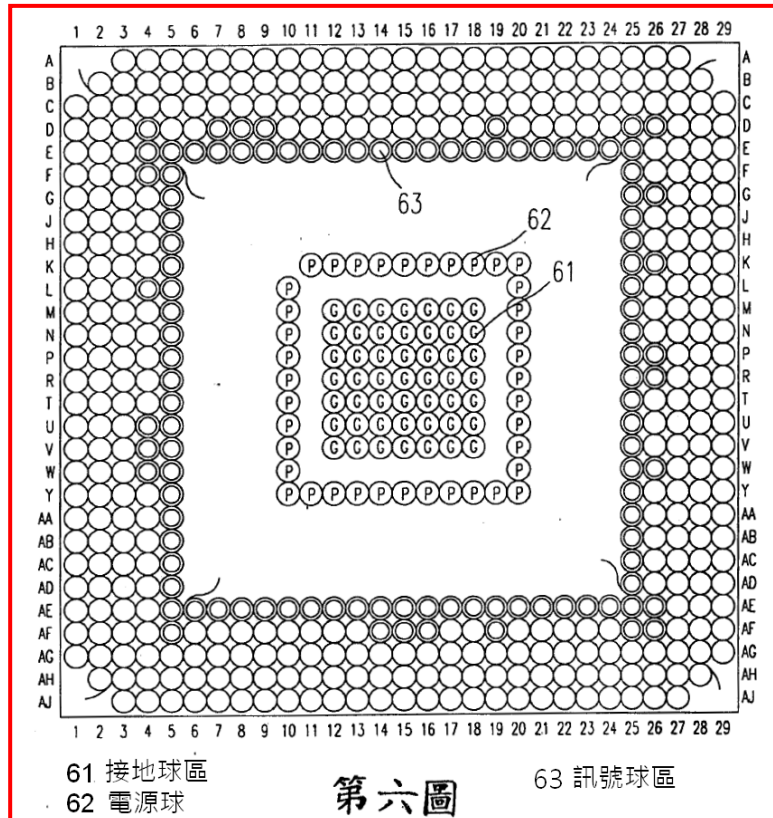
證據 1 第 4 圖為其較佳實施例之結構示意圖



證據 1 第 5 圖為其較佳實施例封裝結構示意圖

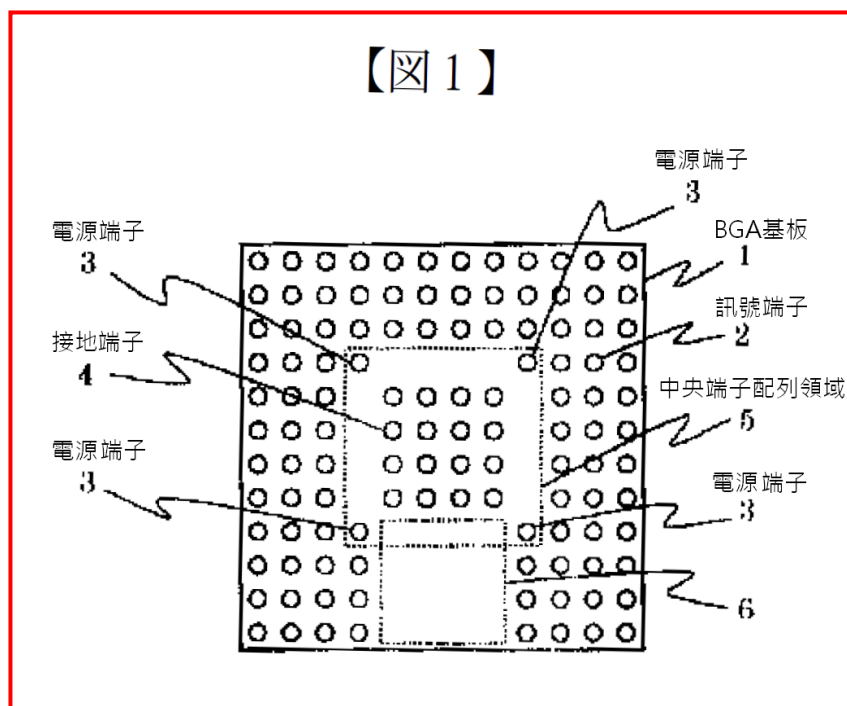


證據 1 第 6 圖為其較佳實施例 BGA 基板電源球排列示意圖。



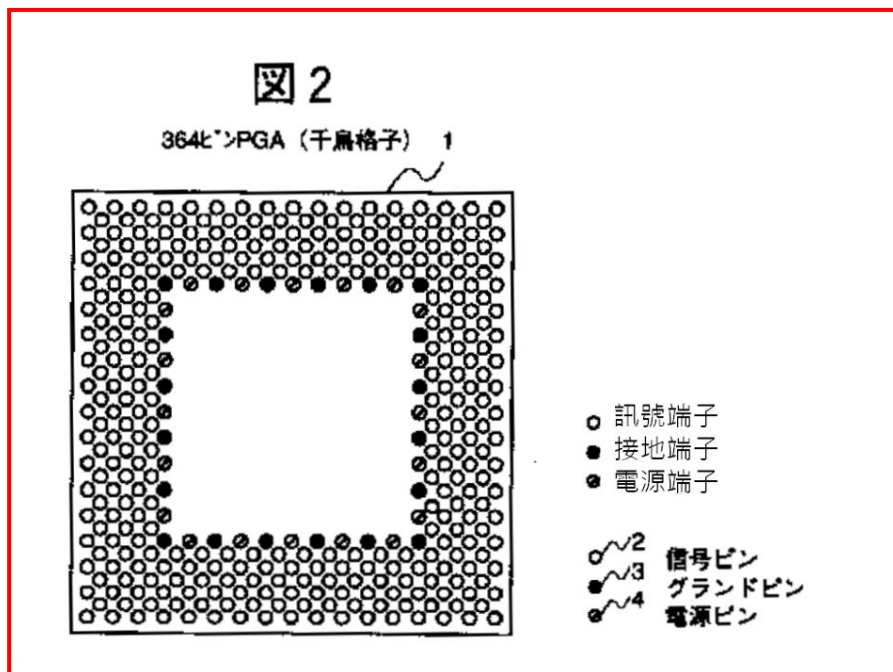
附圖 3：

證據 2 第 3 圖為其一實施形態之 BGA 封裝的端子配列構造之示意平面圖



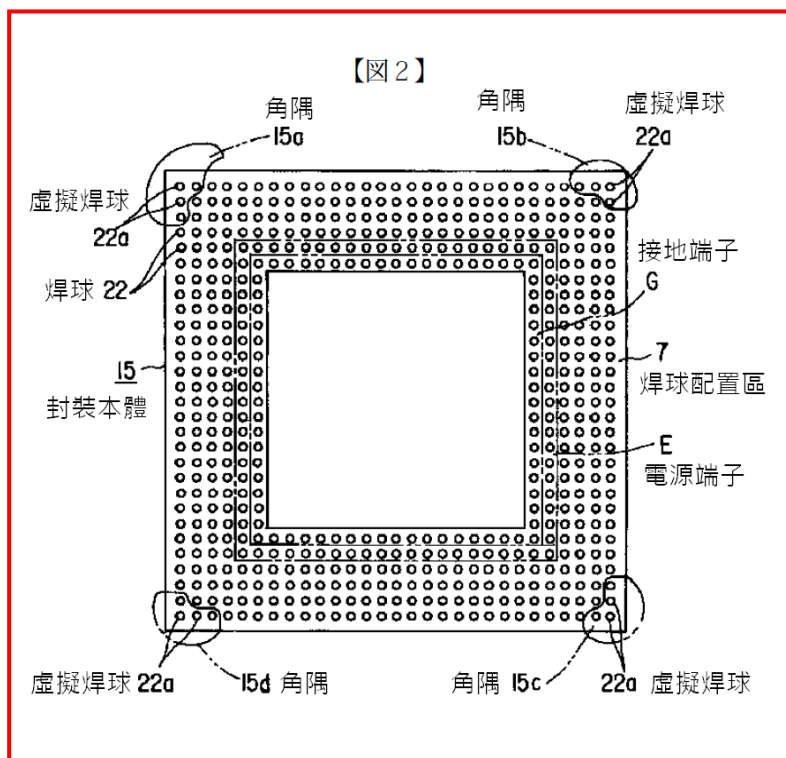
附圖 4：

證據 3 第 2 圖係顯示習知技術之 PGA 型半導體積體電路用封裝件之圖

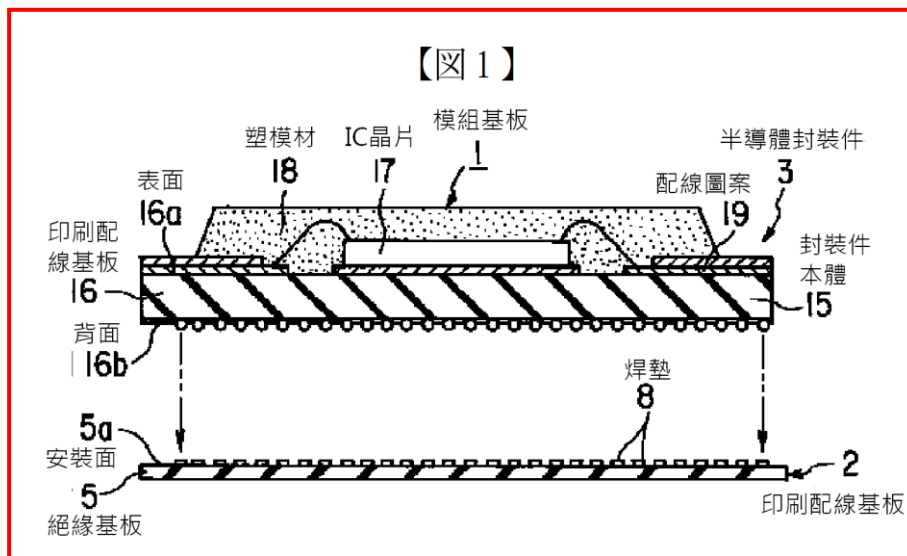


附圖 5：

證據 4 第 2 圖為其發明一個實施型態之半導體封裝的剖面圖



證據 4 第 1 圖為顯示組入有其發明之實施形態之半導體封裝件之模組基板的縱剖面圖





27

【專利案號】 92136160

【專利名稱】 觸發事件處理

【審定結果】 應不予專利

【相關法條】 專利法(99 年法)第 49 條第 4 項

【決定結果】 原處分撤銷

【決定重點】 理由不備、修正未超出

【決定字號】 經訴 10206105300

【決定日期】 102.8.23

【決定要旨】

1. 本件原處分僅略載系爭案請求項 1、9 修正之內容，請求項 14 及 16 至 24 僅稱「同理」，即論結謂該等修正內容已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，未載明其認定之具體理由，已難謂無疏略。
2. 系爭案請求項 1、9 修正之內容可見於申請時原說明書第 19、20 頁之記載及圖 8 所示流程，難認如原處分機關所稱已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
3. 系爭案請求項 14 及 16 至 24 內容與請求項 1、9 尚非雷同，部分請求項內容與之相較甚且差異甚大，原處分機關竟稱「同理」，顯有未實質審查該等請求項內容之情事。

一、案情簡介

系爭案「觸發事件處理」於初審時審定不予專利，理由為請求項 1 至 15 不具進步性。訴願人不服，申請再審查，並提出申請專利範圍修正本，於請求項 1 中刪除「處理該額外資料」之特徵，而改寫為「將額外資料置於一佇列中；若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理，及擷取來自該佇列之該額外資料及在處理該觸發事件之前處理該額外資料」，其餘獨立項 9、14、16、17(對應修正前 9、12、14、15)亦進行類似修正；除此之外，申請專利範圍中新增請求項 18 至 24(其中 18、22 至 24 為獨立項)，獨立項部分與請求項 1 之主要差別係將「將額外資料置於一佇列中；若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理，及擷取來自該佇列之該額外資料」以「第二組動作」取代。

案經本局審查，認系爭案請求項 1、9、14 及 16 至 24 之修正內容，已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，發出審查意見通知函，經訴願人申復，本局認定仍有修正超出之情事，故以再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。訴願人不服，提起訴願，案經經濟部訴願審議委員會審議，作成本件決定，將原處分撤銷。

二、主要撤銷理由

- (一)查本件原處分僅略載系爭案請求項 1、9 修正之內容，請求項 14 及 16 至 24 僅稱「同理」，即論結謂該等修正內容已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，未載明其認定之具體理由，已難謂無疏略。
- (二)而查，……系爭案請求項 1 之修正內容，主要係將「處理該額外資料」修正為「將額外資料置於一佇列中」，並新增「若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理，及擷取來自該佇列之額外資料」。……。惟查，由系爭案申請時原說明書第 19 頁最後一行「圖 8…，以流程圖…，指明與一應用程式相關的觸發事件(諸如期滿等發生)」、第 20 頁第 3 行以下「在處理該期滿之前，將額外資料(諸如亦與該應用程式相關的 URL 等)置於一佇列中(步驟 805)。因該額外資料可涉及遠端任務，…，若該額外資料需要連接至一網路以執行該任務(諸如傳送指令或資料至一遠端系統等)，若該無線裝置未具覆蓋範圍(即未連接至該網路)以處理該額外資料，亦不會失去該額外資料的處理。因此，當該無線裝置具有覆蓋範圍時，其可將該額外資料從該佇列擷取，並處理該額外資料。從該佇列擷取該 URL，並核對該無線裝置的暫存器，…。若發現該處理程式(步驟 815)，則啟動它(步驟 820)；然後該處理程式剖析該 URL(步驟 825)，根據剖析該 URL 的結果，該處理程式(或其他方法)處理區域動作(步驟 830)，及/或處理遠端動作(步驟 835)。…，該方法繼續進行至步驟 840，其中處理與該應用程式相關的觸發事件，諸如該應用程式的期滿等」所載內容，並參照圖 8「將與該應用程式相關之 URL 放置在佇列中(805)」、「從佇列中擷取次一 URL，核對用於對應處理程式之暫存器(810)」、「發現處理程式(815)」、「剖析 URL(825)」、「處理遠端動作(835)」、「處理與該應用程式相關之觸發事件(840)」等流程，即可推知該額外資料置於一佇列中(步驟 805)之後，尚可能發生若該無線裝置未具覆蓋範圍或若該無線裝置具有覆蓋範圍等情形，而產生對該額外資料所為之 2 種不同後續處理模式。故系爭案請求項 1 修正加入……，尚難認如原處分機關所稱已超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

(三)關於系爭案請求項 14 及 16 至 24 部分：查原處分僅稱「同理」，系爭案請求項 14 及 16 至 24 修正內容亦未為申請時之原說明書或圖式所揭露，且無法以直接且無歧異之方式所推導而得知，即遽論結謂該等請求項之修正亦違反核駁處分時專利法第 49 條第 4 項之規定，已難謂無疏略。且原處分機關訴願答辯書及訴願補充答辯書亦未就此有任何補充說明，顯有理由未備及未盡說明義務之情事。況且觀諸該等請求項內容與請求項 1、9 尚非雷同，部分請求項內容與之相較甚且差異甚大，原處分機關竟稱「同理」，該等請求項亦皆未為申請時之原說明書或圖式所揭露，亦無法以直接且無歧異之方式所推導而得知，有違核駁處分時專利法第 49 條第 4 項之規定，顯有未實質審查該等請求項內容之情事。

三、主要爭點及分析檢討

(一)系爭案請求項 1、9、14 及 16 至 24 之修正內容，是否超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍？

1. 請求項 1 所新增之內容，與申請時原說明書之對應，如下表所示：

(1)將額外資料置於一佇列中	說明書第 20 頁第 1 段：「在處理該期滿之前，將額外資料(諸如亦與該應用程式相關的 URL 等)置於一佇列中(步驟 805)」
(2)若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理	說明書第 20 頁第 1 段：「因該額外資料可涉及遠端任務，將其置於一佇列中的優勢在於，若該額外資料需要連接至一網路以執行該任務(諸如傳送指令或資料至一遠端系統等)，若該無線裝置未具覆蓋範圍(即未連接至該網路)以處理該額外資料，亦不會失去該額外資料的處理。因此，當該無線裝置具有覆蓋範圍時，其可將該額外資料從該佇列擷取，並處理該額外資料。」
(3)擷取來自該佇列之該額外資料	說明書第 20 頁第 1 段：「因此，當該無線裝置具有覆蓋範圍時，其可將該額外資料從該佇列擷取，並處理該額外資料」
(4)在處理該觸發事件之前處理該額外資料	說明書第 19 頁第 4 段：「處理完該額外資料後，則處理該觸發事件(步驟 720)」

其中第(1)、(3)、(4)之特徵應已明顯揭露於說明書中，惟特徵(2)並非明顯對應。請求項所載之特徵為一流程之描述：先判斷是否有需要，若有，再

進行「判定遠端連結是否可用」的步驟；然而說明書係一功效之描述，說明將額外資料置於佇列中的優勢為何，圖 7、8 中亦完全未描述此一判斷流程。

訴願人於再審查理由書及申復說明書中，均未敘明特徵(2)之對應段落，而是進入訴願階段才提出對應之段落。依 2004 年版審查基準第 2-6-27 頁(2013 年版第 2-6-19 頁)：申請人僅提出補充、修正本，但對於所提出的補充、修正的內容未附帶敘明理由或未指出係補充、修正原說明書或圖式何處，而審查人員無法確認該補充修正的內容與原說明書或圖式之間的對應關係時，可認為該補充、修正超出原說明書或圖式所揭露之範圍。故原處分應無違誤。惟由訴願理由書所載之對應段落(如上表所示)，可得知說明書應已揭露相關之技術手段，只是未以流程步驟之方式記載於流程圖中，故可以認定修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍；然而請求項並未明確記載何謂「若有需要」，導致與說明書段落對應上的不明確，因此是否確實修正未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，仍有爭議。

2. 請求項 9 為請求項 1 之下位概念，僅將「額外資料」改為「URL」，而「URL」之特徵已揭露於說明書及圖式中，故如前所述，可認定修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
3. 請求項 14、16、17 與請求項 1 技術特徵相同，僅範疇不同，如前所述，可認定修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。
4. 請求項 18 至 24 為新增之請求項，請求項 18 為請求項 1 之上位概念，將特徵(1)~(3)改寫為「第二組動作」，同理，可認定修正並未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。

(二)理由是否不夠充分？「修正超出」時，審查意見需揭示至何程度？

再審查之申復說明書中，表示請求項 1、9、14 及 16 至 24 之修正內容可得到說明書第 19 頁第 4 段至第 21 頁第 2 段及圖 7、8 之內容所支持。而原處分認為「若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理」並未在系爭案申請時之原說明書及圖式中揭露，並強調原說明書第 19-21 頁及圖式第 7、8 圖未有揭露，且無法直接且無歧異得知，故違反專利法第 49 條第 4 項之規定。

若說明書中確實未揭露對應之技術手段，審查意見中除表示「未揭露，且無法直接且無歧異得知」外，實難以再進一步論述。申復說明書中並未敘明特徵(2)所對應之段落，僅提及說明書第 19 頁第 4 段至第 21 頁第 2 段，惟該三頁說明書中包含多項技術手段，審定書中是否需針對所有內容逐一

論述？在申請人未敘明對應之理由的情況下，審查人員難以針對申請人之理由提出進一步意見。

惟訴願理由書中已詳細說明對應的方式與理由，此時本局應針對訴願人之理由進行答辯，而非僅重述審定書之內容。由訴願決定書中，可得知此為訴願會認為「理由不備」之心證理由之一。

(三)關於系爭案請求項 14 及 16 至 24，「同理」之論述是否合理？

請求項 14、16、17 與請求項 1 技術特徵相同，僅範疇不同，「同理」之論述應屬合理。惟請求項 18 至 24 之特徵已不相同，亦未揭露「若有需要，判定一遠端連結係可用於該額外資料之處理」之特徵，以「同理」簡單帶過確有不妥之處，應另行分段論述。

四、總 結

(一)「同理」之論述需謹慎

審查時應小心辨別請求項之間的差異處，若僅是範疇不同但實質技術特徵相同者，可用「同理」進行論述，避免審定書中不斷重述相同審查意見；惟當請求項已明顯變更技術特徵時，應秉持逐項論述之原則，令申請人充分瞭解核駁之理由。有時申請專利範圍會有多數請求項均為技術特徵相同之態樣，但卻包含了少數不同之請求項，故審查時應小心謹慎地逐項判斷，以免受到「未實質審查」之質疑。

(二)訴願答辯應針對訴願理由詳細分辯

雖訴願答辯係為原處分進行辯護，惟為使上級訴願機關形成對本局有利之決定，應針對訴願人之訴願理由充分答辯，令訴願機關瞭解本局之處分理由，以免如本件訴願決定書所載：「且原處分機關訴願答辯書及訴願補充答辯書亦未就此有任何補充說明，顯有理由未備及未盡說明義務之情事」，即使原處分並無違誤，仍難以讓訴願機關支持本局之處分。

圖式

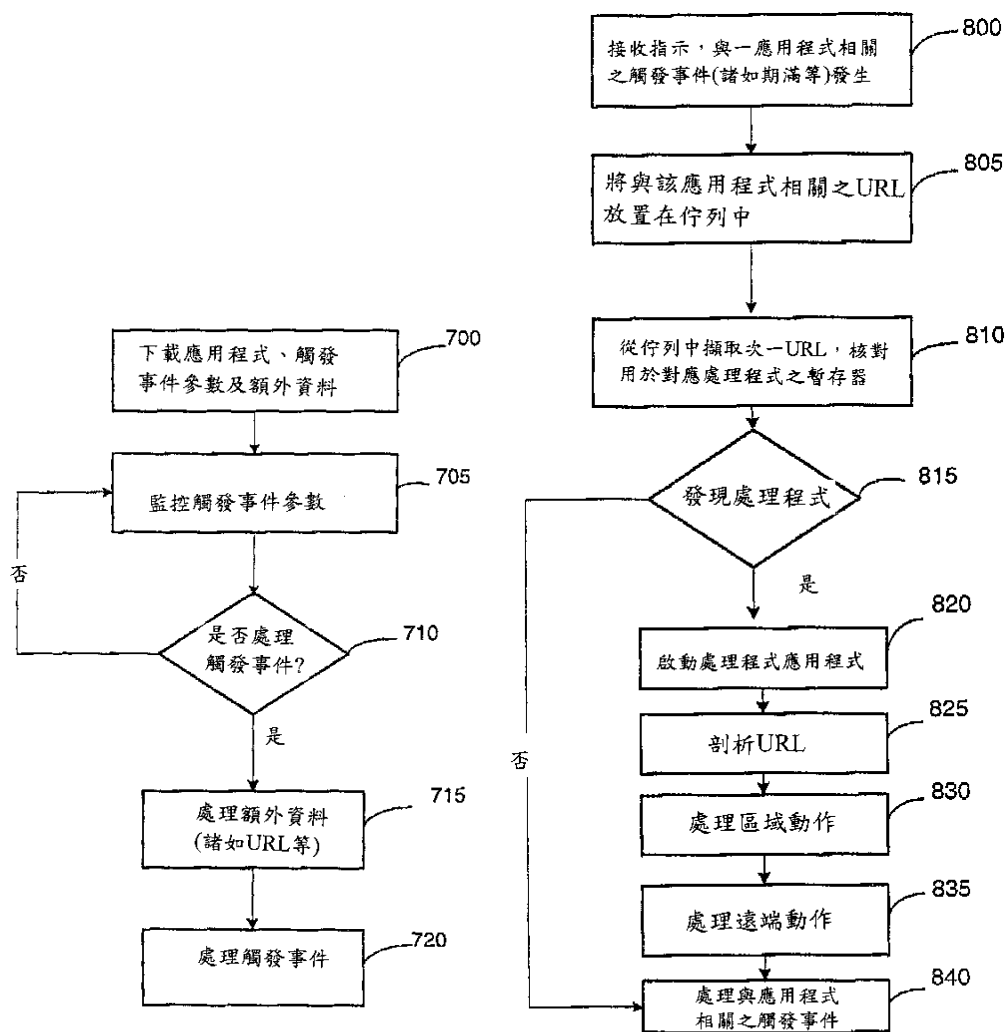


圖 7

圖 8

判決/決定日期索引

日期	字號	頁
102.8.15	102 行專訴 63	101
102.8.19	經訴 10206103320	171
102.8.23	經訴 10206105300	189
102.8.30	經訴 10206105820	27
102.9.3	經訴 10206105460	109
102.9.25	102 行專訴 66	11
102.10.4	經訴 10206103820	89
102.10.9	102 行專訴 72	1
102.11.8	102 行專訴 74	167
102.11.12	經訴 10206105450	117
102.11.14	經訴 10206109040	129
102.11.28	102 行專訴 73	113
102.12.19	102 行專訴 86	141
102.12.23	經訴 10206106320	35
102.12.26	102 行專訴 88	21
103.1.22	102 行專訴 87	177
103.3.13	102 行專訴 108	125
103.3.19	102 行專訴 107	147
103.3.20	經訴 10306102770	135
103.5.8	經訴 10306101490	43
103.5.12	經訴 10306102560	51
103.5.16	經訴 10306102880	95
103.5.19	經訴 10306102760	59
103.5.20	經訴 10306103150	73
103.6.4	103 行專訴 6	153
103.6.20	經訴 10306103130	65
103.6.23	經訴 10306106300	83