最　高　行　政　法　院　判　決

111年度上字第649號

上　訴　人　姚立和
訴訟代理人　蔣文正　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏
參　加　人　睿能創意股份有限公司

代　表　人　陸學森
訴訟代理人　余明賢　律師
　　賴柏翰　律師
　　沈盈汝　律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國111年6月15日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第66號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、上訴人前於民國98年11月23日以「防偽電池組及其認證系統」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人於102年11月27日審定准予專利，發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於109年3月26日以系爭專利請求項1至27違反核准時專利法第26條第1項、第2項、第4項暨施行細則第18條第2項、第22條第1項、第2項等規定，對之提起舉發，上訴人即於109年7月30日申請更正系爭專利說明書及請求項1至68。案經被上訴人審查並舉行聽證後，認上訴人之更正符合規定，依該更正本進行審查，以110年10月18日(110)智專三（二）04059字第11021009410號專利舉發審定書為

「109年（被上訴人誤載為110年）7月30日之更正事項，准予更正；請求項1至27舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人就舉發成立部分，依行政程序法第109條規定提起行政訴訟，聲明：原處分關於「請求項1至27舉發成立，應予撤銷」之審定撤銷。經智慧財產及商業法院(下稱原審)以110年度行專訴字第66號行政判決(下稱原判決)駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

㈠系爭專利請求項1～27未違反核准時專利法第26條第1項規定：系爭專利為避免原廠盒體內之電池芯遭以廉價替換品抽換，且在產品損壞時幫助責任釐清，其目的在於提高高價位防偽設計，以判斷電池芯或產品是否為原廠產品，故解決問題之技術手段在於提供2道檢查碼增加認證難度，結構上亦配置部分或全部重疊內部及外部識別單元。由系爭專利【實施方式】(第5、6頁)記載，可達成增加驗證難度，並同時透過保護外層密封內部識別單元，讓內部識別單元不易經由破壞取得，以降低竊取內部識別單元的風險，提供完善的防偽效果之功效。故系爭專利之說明書已明確且充分揭露所欲解決的技術問題、解決問題之技術手段及該技術手段解決問題而產生之功效且可據以實現，未違反核准時專利法第26條第1項規定。

㈡系爭專利請求項1～27違反核准時專利法第26條第2項規定：系爭專利之目的係在於提高高價位防偽設計，以判斷電池芯或產品是否為原廠產品，故藉由第一檢查碼與第二檢查碼之間係滿足一定之匹配關係，即能交叉比對電池組之盒體及各電池芯之第一檢查碼及第二檢查碼以判斷是否為原廠貨品，方能達成確認電池組的真偽之技術效果。然系爭專利請求項1、15僅記載電池本體上設有內部識別單元，保護外層上設有外部識別單元，且保護外層緊密貼附於電池本體外側，內

部識別單元儲存一第一檢查碼，外部識別單元係儲存一第二檢查碼，並未記載「第一檢查碼」及「第二檢查碼」彼此間須具有一定匹配關係，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者尚無法單就系爭專利請求項1之記載內容，即可明確瞭解其意義，而達成確認電池芯（組）之真偽的發明目的，因此系爭專利請求項1、15未敘明必要技術特徵，導致請求項1～14、15～27不明確，均不符合核准時專利法第26條第2項規定。

㈢系爭專利請求項1～27違反核准時專利法第26條第4項及其施行細則第18條第2項規定：系爭專利請求項1～14、15～27因未敘明必要技術特徵，導致請求項不明確，業如前述，故自當違反核准時專利法第26條第4項及其施行細則第18條第2項規定。

㈣證據2不足以證明系爭專利請求項1、3、4～6、8、11～13、15～19、21、24～26不具新穎性：證據2所揭示之熱縮膜(22)係用於商品包裝，將8個電池以熱縮膜(22)包裝好，放置於外箱(24)中，方便物流人員搬運。此與系爭專利請求項1之保護外層與電池芯之一對一的關係不同，且未如系爭專利請求項1在保護外層上再設有一外部識別單元，證據2之熱縮膜上標籤資訊是供消費者選購時參考的，並非存有檢查碼，且非為供檢查是否為原廠商品，故證據2未揭示系爭專利請求項1「各電池芯係包含有……一保護外層……再於其緊密貼附於電池本體外側的保護外層上再設有一外部識別單元，又該外部識別單元係儲存有一第二檢查碼」技術特徵、系爭專利請求項15「一保護外層，係緊密貼附於電池本體及其上的內部識別單元，又該保護外層上再設有一外部識別單元，該外部識別單元係儲存有一第二檢查碼」技術特徵。因此，證據2不足以證明系爭專利請求項1、15不具新穎性，亦不足以證明直接或間接依附於請求項1、15之請求項3、4～6、8、11～13、16～19、21、24～26不具新穎性。

㈤證據2、3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：證據2、3皆未揭示或隱含系爭專利請求項1所界定「各電池芯係包含有……一保護外層……再於其緊密貼附於電池本體外側的保護外層上再設有一外部識別單元，又該外部識別單元係儲存有一第二檢查碼」之技術特徵。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者尚難依據證據2、3之組合的揭示而能輕易完成系爭專利請求項1之整體技術特徵，故證據2、3之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

㈥證據2、3、4之組合不足以證明系爭專利請求項2～27不具進步性：證據2、3、4皆未揭示或隱含系爭專利請求項1所界定「各電池芯係包含有……一保護外層……再於其緊密貼附於電池本體外側的保護外層上再設有一外部識別單元，又該外部識別單元係儲存有一第二檢查碼」之技術特徵，縱使加以結合，仍無法完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3、4之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，亦不足以證明直接或間接依附於請求項1之請求項2～14不具進步性。證據2、3、4皆未揭示或隱含系爭專利請求項15所界定「一保護外層，係緊密貼附於電池本體及其上的內部識別單元，又該保護外層上再設有一外部識別單元，該外部識別單元係儲存有一第二檢查碼」之技術特徵，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者尚難依據證據2、3、4之組合所揭示的內容而能輕易完成系爭專利請求項15之整體技術特徵，故證據2、3、4之組合不足以證明系爭專利請求項15不具進步性，亦不足以證明直接或間接依附於請求項15之請求項16～27不具進步性。

㈦系爭專利請求項1～27既違反核准時專利法第26條第2項、第26條第4項及其施行細則第18條第2項規定，被上訴人所為關於「請求項1至27舉發成立，應予撤銷」部分處分，於法並無不合，原審就前開各舉發事由之判斷，部分雖與被上訴人所認不一，然就系爭專利請求項1～27應予撤銷之結果並無

二致。上訴人主張前詞，請求撤銷原處分關於上開舉發成立部分，為無理由等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

四、本院查：

㈠按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利係於98年11月23日申請，核准審定日為102年11月27日，故本件關於系爭專利是否具有應撤銷事由之判斷，自應以核准時之專利法（即102年6月11日修正公布、102年6月13日施行之專利法）為斷。

㈡再按核准時專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」所謂請求項應明確，指每一請求項之記載應明確，且所有請求項整體之記載亦應明確，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。具體而言，即每一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之間的依附關係亦應明確。解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識。若依說明書之記載，並參酌申請時之通常知識，而認定獨立項未敘明必要技術特徵，則會導致請求項不明確。又獨立項應敘明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，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵，指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵，其整體構成發明的技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。又取捨證據、認定事實屬於事實審法院之職權，若其取證、認事並不違背法令及經驗法則、論理法則或證據法則，即不許任意指摘其採證或認定不當，以為上訴理由。

㈢原審本於認事、採證之職權行使，綜合相關事證，合法認定：參照系爭專利說明書第3頁【先前技術】所載，可知為避免原廠盒體內之電池芯遭以廉價替換品抽換，且在產品損

壞時幫助責任釐清，系爭專利之目的係在於提高高價位防偽設計，以判斷電池芯或產品是否為原廠產品，故藉由第一檢查碼與第二檢查碼之間係滿足一定之匹配關係，即能交叉比對電池組之盒體及各電池芯之第一檢查碼及第二檢查碼以判斷是否為原廠貨品，方能達成確認電池組的真偽之技術效果，此由系爭專利說明書第4頁第10至13行、第8頁倒數第1至4行所載內容即明。系爭專利說明書第5頁末段「……本發明『電池組(10)』的第一較佳實施例，其包含有：一盒體(11)；及複數電池芯(12)，係容置於該盒體(11)內，而各電池芯(12)係包含有一電池本體(121)及一保護外層(122)，其中該電池本體(121)上設有儲存第一檢查碼的一內部識別單元(20)，再於其緊密貼附於電池本體(121)外側的保護外層(122)上再設有一外部識別單元(30)，又該外部認證單元(30)係儲存有一第二檢查碼。『又，該第一檢查碼及第二檢查碼係滿足一定匹配關係，如特定數學運算式』。」可知對應請求項1～27之電池組內電池芯之第一檢查碼及第二檢查碼即須滿足一定匹配關係。然系爭專利請求項1、15僅記載電池本體上設有內部識別單元，保護外層上設有外部識別單元，且保護外層緊密貼附於電池本體外側，內部識別單元儲存一第一檢查碼，外部識別單元係儲存一第二檢查碼，並未記載「第一檢查碼」及「第二檢查碼」彼此間須具有一定匹配關係，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者尚無法單就系爭專利請求項1之記載內容，即可明確瞭解其意義，而達成確認電池芯（組）之真偽的發明目的，而認系爭專利請求項1、15未敘明必要技術特徵，導致請求項1～14、15～27不明確，均不符合系爭專利核准時專利法第26條第2項之規定，亦不符核准時專利法第26條第4項及其施行細則第18條第2項之規定，核無違誤。原判決並就上訴人於原審主張：請求項28以後才是認證系統，原處分引用說明書關於請求項28以後的說明來批判系爭專利沒有說明清楚，但我們透過第二檢查碼的檢查，其實就可以防偽，第一檢查碼只是作為第二次防

偽的過程，在請求項1、15都有表示出來；系爭專利之目的在於「提高高價位防偽設計」，且欲達成此一目的，系爭專利請求項 1、15已有記載「電池本體上設有儲存第一檢查碼的內部識別單元」及「保護外層上設有儲存第二檢查碼的外部識別單元」；請求項1～27有許多種實施例之選擇，也有數種數學運算關係之選擇，並不是所有的實施例都必須有匹配，這樣才是正確理解系爭專利等節何以不足採，分別予以指駁甚詳，經核於法並無不合。上訴意旨主張：配置部分或全部重疊內部及外部識別單元位置、第一及第二檢查碼間的匹配關係，係屬附加之技術特徵，並非必要技術特徵，上訴人所認定之電池芯必要技術特徵均已明確記載於系爭專利請求項1、15中，原判決對於上訴人所認定之必要技術特徵判讀有誤，原判決不備理由云云，無非係以其主觀之見解，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原判決已論述者，泛言未說明，指摘原判決違背法令，聲明廢棄，非有理由。至上訴人主張：參加人於聽證程序簡報第8頁稱系爭專利無法達到防止被破壞竊取目的云云並不足採，原判決未予論駁，判決不備理由云云，然原判決未將之採為不利上訴人之認定，上訴人執與判決基礎無涉之理由，指摘原判決不當，聲明廢棄，亦無理由。

㈣綜上所述，原判決駁回上訴人於原審之訴，並無違誤，上訴論旨仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　1　　月　　6　　日

最高行政法院第四庭

審判長法　官　陳　國　成

法　官　王　碧　芳

法　官　簡　慧　娟

法　官　蔡　紹　良

法　官　蔡　如　琪

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　112　　年　　1　　月　　6　　日

書記官　林　郁　芳