

最 高 行 政 法 院 判 決

111年度上字第700號

上 訴 人 哈帝斯科技股份有限公司

代 表 人 盧賀隆

訴訟代理人 張耀暉 專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 黃邦弘

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國111年6月29日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第9號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人請求撤銷原處分「請求項4舉發成立，應予撤銷」部分及該訴願決定暨該訴訟費用部分均廢棄。

上開廢棄部分，訴願決定及原處分均撤銷。

其餘上訴駁回。

廢棄部分第一審及上訴審訴訟費用均由被上訴人負擔；駁回部分上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、被上訴人代表人原為洪淑敏，嗣變更為廖承威，茲據新任代表人聲明承受訴訟，核無不合。

二、上訴人前於民國106年10月18日以「發光型滑鼠墊及發光型滑鼠墊座體」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人形式審查於107年3月22日准予專利(公告號第0000000號，下稱系爭

專利)。參加人於108年12月23日以系爭專利請求項1、4、5、9、12及13違反核准時專利法第120條準用第23條之規定，對之提起舉發。案經被上訴人審查，以110年7月26日(110)智專三(二)04276字第11020711820號專利舉發審定書為「請求項1、4至5、9舉發成立，應予撤銷」、「請求項12至13舉發不成立」之處分(下稱原處分)。上訴人不服原處分舉發成立部分，循序提起行政訴訟，聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1、4至5、9舉發成立，應予撤銷」部分之處分予以撤銷。經原審判決駁回，提起本件上訴。

三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

四、原審為上訴人敗訴之判決，係以：

(一)系爭專利請求項1：證據2之「滑鼠軟墊10」、「發光源21」、「撓性光纖條20」、「用以固定設置發光源21之元件(未有元件編號)」分別對應系爭專利請求項1之「基座」、「光源模組」、「導光管體」、「一固定件」。證據2說明書第[0005]段第5行及倒數第4行已揭露系爭專利請求項1「所述導光管體外露於所述基座的周圍並供光源模組的光線由所述導光管體的表面透出」之技術特徵。至證據2雖只揭示其撓性光纖條「預定位置」接設有「一發光源」及第2圖、第3圖，然為達成證據2「發光裝飾之效果」，該所屬技術領域中具有通常知識者應可直接無歧異得知，須利用該撓性光纖條之「端點」靠近發光源，將其光導引至可撓性光纖內，而使光線由該光纖之表面透出。證據2實質上單獨隱含或整體隱含系爭專利請求項1「所述導光管體的至少一端部靠近所述光源模組並將所述光源模組的光線導引至所述導光管體內」技術特徵。故證據2已揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

(二)上訴人雖提出實驗影片試圖證明證據2圖式實際揭露之技術內容僅係發光源置於光纖條的側邊，然經勘驗上訴人用以實驗之光纖條，可見該撓性光纖條轉角處側邊已處理成內凹之

01 兩斜面，而非原本的圓柱面。又上訴人所提出實驗之前提係
02 須LED光源準確朝向內凹之兩斜面照射，使光線在斜面上反
03 射，實現光線之偏轉，方能使光纖條在「室內環境的一般之
04 照度」下被「照亮」，該測試已非證據2「撓性光纖條」，
05 而係表面處理為內凹之兩斜面的「撓性光纖條」，故上訴人
06 以實驗試圖證明證據2「預定位置」並未實質隱含光纖條端
07 部靠近發光源云云，自不可採。被上訴人於原處分將證據2
08 撓性光纖條理解為具有可撓性的、線條狀的光纖，其線條狀
09 兩側的端點做為入光面，而對應系爭專利請求項1之「端
10 部」；後於答辯書將證據2第1圖、第2圖撓性光纖條呈長方
11 形設置之四個轉角尖端對應於系爭專利請求項1之「端
12 部」，前後所採立場似有變更。惟依系爭專利說明書記載
13 「本創作的一種實施方式，光源模組30提供二個點光源32，
14 分別對應於導光管體40的兩端」、「在外圍的嵌合槽13延伸
15 至固定件12內，使得導光管體40的兩端可以延伸而靠近位於
16 固定件12內的光源模組30，使光線被導入導光管體40的端
17 部」，可知系爭專利請求項1「端部」係指導光管體的兩
18 端，而非被上訴人所陳「只要可以入光的地方均屬之」。

19 (三)系爭專利請求項4：證據2「環凹緣」相當於系爭專利請求項
20 4之「嵌合槽」。證據2第3圖揭示光源21設置於之未有編號
21 之元件內，參照前開所述之撓性光纖條之「端點」須靠近發
22 光源，可知「撓性光纖條」與「發光源」均設置於「用以固
23 定設置發光源之元件內」。又證據2「撓性光纖條」與「環
24 凹緣11」彼此的軸心，在沿著軸向方向亦必然相接情況下，
25 「環凹緣11」亦必然設置於「用以固定設置發光源之元件
26 內」，自可直接無歧異得知證據2具有如系爭專利請求項4
27 「嵌合槽延伸至所述固定件內」之技術特徵。證據2足以證
28 明系爭專利請求項4擬制喪失新穎性。

29 (四)系爭專利請求項5：為使光線可引導至撓性光纖條，則「發
30 光源」必然透過「用以固定設置發光源21之元件（未有元件
31 編號）」與撓性光纖條「端點」以形成整體固定設置，該元

01 件亦須具有厚度，方能將「發光源」與「撓性光纖條」上下
02 夾持固定，以形成如前述的整體固定設置，是能直接且無歧
03 異得知，證據2用以固定設置發光源21之元件（未有元件編
04 號）「上與下部」相對應於系爭專利請求項5之「一第一固
05 定部及一第二固定部」。證據2足以證明系爭專利請求項5擬
06 制喪失新穎性。

07 (五)系爭專利請求項9：證據2第1圖，其發光源21被一元件夾持
08 固定於滑鼠軟墊10之左側一角，已揭示系爭專利請求項9附
09 屬技術特徵。證據2足以證明系爭專利請求項9擬制喪失新穎
10 性。

11 (六)系爭專利請求項1、4、5、9，均已為證據2實質隱含，擬制
12 喪失新穎性。被上訴人所為「請求項1、4至5、9舉發成立，
13 應予撤銷」之處分，於法並無不合等語，為其論據。

14 五、本院查：

15 (一)駁回上訴(即系爭專利請求項1、5、9舉發成立)部分：

16 1.系爭專利之申請日為106年10月18日，核准審定日為107年3
17 月22日，故本件關於系爭專利是否具有應撤銷事由之判斷，
18 自應以核准時專利法為斷。按「申請專利之發明，與申請在
19 先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附
20 說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得
21 發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案
22 之申請人相同者，不在此限。」核准時專利法第23條定有明
23 文，依同法第120條規定於新型專利準用之。是擬制喪失新
24 穎性之判斷，係以後申請案請求項所載之發明為對象，就該
25 發明之技術特徵與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖
26 式載明之技術內容單獨比對。證據2為西元2017年6月30日申
27 請、2017年10月21日公告之我國第TWM550848號「發光滑鼠
28 軟墊結構」專利案公告本，其申請日早於系爭專利之申請日
29 2017年10月18日，並在系爭專利申請後始公告，證據2之申
30 請人與系爭專利申請人不同，故證據2可為系爭專利擬制喪
31 失新穎性之先前技術。

2.系爭專利請求項1：

(1)系爭專利請求項1「導光管體的至少一『端部』靠近所述光源模組」，係記載「端部」，依其字面意義，即非「端點」或「端面」。再參酌系爭專利說明書第3頁記載「本創作的一種實施方式，光源模組30提供二個點光源32，分別對應於導光管體40的兩端。」係將線狀或條狀導光管體40的「兩端」靠近於點光源32外，第4頁第3段復記載「……在本實施例中，導光管體40可以是光纖圓管或可導光的材料，例如壓克力、聚碳酸酯等聚合物製成。然而本創作並不限於此，只要可以將光線由光源模組30向外導引並由導光管體40周圍透光即可，導光管體40的剖面也不限於圓管，例如可以是方形柱、或薄形片體。導光管體40的至少一端部靠近光源模組30並將光源模組30的光線導引至導光管體40內。導光管體40部分外露於嵌合槽13的外面。必要時，可以在導光管體40的外表面形成微透光結構，例如形成磨砂面增加漫反射。」(舉發N01卷第48至49頁)由此可知，證據2之導光管體40係作為導引光源模組之光線的導光材料，其可為各種材料及形狀，並非僅限線狀或條狀，則導光管體之「端部」即非僅限於「端點」或「端面」。又將導光管體「端部」靠近於光源模組，目的在使光源模組的光線可透過導光管體之「端部」被導引至導光管體內，是導光管體之「端部」係指供光源模組入光處，以便光線被導入後由導光管體進行導光以達成透光之效果。因此，系爭專利請求項1導光管體「端部」靠近光源模組，所指「端部」，自非專指線狀導光材之兩端點或端面，而係導光管體上可供入光之部分或區域。

(2)經查，依原審認定事實所憑之證據2說明書第1圖、第2圖所示，已明確揭露發光源21係靠近於撓性光纖條20之「轉角尖端處」，使光源21之光線得進入撓性光纖條20內，進而使滑鼠軟墊10周圍發光，即可對應於系爭專利請求項1之「所述導光管體的至少一端部靠近所述光源模組並將所

述光源模組的光線導引至所述導光管體內」技術特徵。再者，證據2說明書第[0005]段記載「請參閱第1~4圖所示，係本創作發光滑鼠軟墊(10)結構之較佳實施例，惟此等實施例僅供說明之用，在專利申請上並不受此結構之限制，其係包括：一滑鼠軟墊(10)，係概成軟質片體形態，其環周設有一環凹緣(11)；一撓性光纖條(20)，係覆設於該滑鼠軟墊(10)之該環凹緣(11)並固定，該撓性光纖條(20)預定位置接設有一發光源(21)，該發光源(21)係連接有一導線(22)，該導線(22)末端設有一電源接頭(23)，其中該撓性光纖條(20)覆設於該滑鼠軟墊(10)之該環凹緣(11)之固定方式可為透明線縫合固定，或者藉由黏劑相對黏結固定，繼而該撓性光纖條(20)之發光源(21)可為LED形態；再者該撓性光纖條(20)之電源接頭(23)可為USB接頭形態者」。其中證據2之「滑鼠軟墊10」、「發光源21」、「撓性光纖條20」、「用以固定設置發光源21之元件(未有元件編號)」分別對應系爭專利請求項1之「基座」、「光源模組」、「導光管體」、「一固定件」。證據2說明書第[0005]段第5行及倒數第4行記載「……一撓性光纖條(20)，係覆設於該滑鼠軟墊(10)之該環凹緣(11)並固定……滑鼠軟墊(10)內置發光源(21)以點亮滑鼠墊達到發光裝飾效果」已揭露系爭專利請求項1「所述導光管體外露於所述基座的周圍並供光源模組的光線由所述導光管體的表面透出」之技術特徵。準此，證據2已揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性。

(3)上訴意旨主張證據2揭示的「預定位置」為上位概念的用語描述，該上位概念的公開並不影響系爭專利「端點」的下位概念發明之新穎性云云。惟系爭專利請求項1之「端部」係指導光管體上可供入光之部分或區域，並非專指線狀導光材之兩端點或端面，已如前述。又系爭專利請求項1是否擬制喪失新穎性，並非僅以證據2說明書文字內容為

認定，尚需一併檢視證據2申請專利範圍、圖式所載之技術內容。證據2說明書第3頁雖記載「……該撓性光纖條(20)『預定位置』接設有一發光源(21)……」然其第1圖、第2圖已明確揭露系爭專利請求項1之「所述導光管體的至少一端部靠近所述光源模組並將所述光源模組的光線導引至所述導光管體內」技術特徵，而非僅為上位概念之公開，是上訴人上開主張自無足採。

3.系爭專利請求項5：

系爭專利請求項5：「如請求項1所述的發光型滑鼠墊，其中所述固定件具有一第一固定部及一第二固定部，所述光源模組被夾持固定於所述第一固定部及所述第二固定部之間。」證據2第2圖、第3圖揭露包覆發光源21之固定件，而由證據2第3圖清楚可見固定件將發光源21與撓性光纖條20上下夾持固定，是原審認證據2用以固定設置發光源21之元件「上與下部」對應於系爭專利請求項5之「一第一固定部及一第二固定部，經核並無違誤。又證據2足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性，業如前述，故證據2足以證明系爭專利請求項5擬制喪失新穎性。上訴意旨主張證據2未有編號之元件係一體式包覆於發光源21，與系爭專利請求項5之固定件還包括有第一、第二固定部之結構特徵不同，難謂系爭專利請求項5擬制喪失新穎性云云，洵不足採。

4.系爭專利請求項9：

系爭專利請求項9：「如請求項1所述的發光型滑鼠墊，其中所述固定件設置於所述基座的一角落。」由證據2第1圖所示，其發光源21被一元件夾持固定於滑鼠軟墊10之一角，原審因認證據2已揭示系爭專利請求項9之上述附屬技術特徵，經核並無違誤。又證據2足以證明系爭專利請求項1擬制喪失新穎性，業如前述，故證據2足以證明系爭專利請求項9擬制喪失新穎性。

5.綜上，證據2可證明系爭專利請求項1、5、9擬制喪失新穎性，原處分有關「請求項1、5、9舉發成立，應予撤銷」部

分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原審為上訴人敗訴之判決，其中有關係爭專利請求項1「端部」係指導光管體的兩端，證據2雖只揭示其撓性光纖條「預定位置」接設有「一發光源」及第2圖、第3圖，然為達成證據2「發光裝飾之效果」，該所屬技術領域中具有通常知識者應可直接無歧異得知，須利用該撓性光纖條之「端點」靠近發光源，將其光導引至可撓性光纖內，而使光線由該光纖之表面透出，證據2實質上單獨隱含或整體隱含系爭專利請求項1「所述導光管體的至少一端部靠近所述光源模組並將所述光源模組的光線導引至所述導光管體內」技術特徵之理由，雖有未當，然結論並無不合，仍應予維持。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄，非有理由。

(二)廢棄自判(即系爭專利請求項4舉發成立)部分：

- 1.系爭專利請求項4係依附於請求項1，並進一步界定「其中所述基座的周圍形成一嵌合槽，所述嵌合槽延伸至所述固定件內，所述導光管體嵌合固定於所述基座的所述嵌合槽內。」
- 2.經查，證據2第2圖、第3圖揭露用以固定設置發光源21之元件(未有元件編號)，即對應系爭專利請求項1之「固定件」；證據2滑鼠軟墊之環周設有一環凹緣11，撓性光纖條20係覆設並固定於該環凹緣11，即對應系爭專利請求項4之「其中所述基座的周圍形成一嵌合槽……導光管體嵌合固定於所述基座的所述嵌合槽內」技術特徵。系爭專利請求項1、4並未界定任何關於「導光管體斷開而形成兩端」、「固定件係設置在導光管體斷開之處」等技術特徵，上訴人以系爭專利請求項所無之技術特徵，爭執證據2所揭露包覆於發光源21外部之元件非對應於系爭專利之固定件，並不可採。
- 3.惟由證據2第2圖、第3圖可知，固定件係包覆於撓性光纖條20之一轉角尖端處，撓性光纖條20另側則固定於滑鼠軟墊10之環凹緣11中，固定件顯然「並未」包覆環凹緣11，所屬技術領域中具通常知識者基於證據2所揭露之內容，亦無法直接且無歧異得知環凹緣11延伸至固定件內，是證據2自未揭

01 露系爭專利請求項4「嵌合槽延伸至所述固定件『內』」技
02 術特徵，而無法證明系爭專利請求項4擬制喪失新穎性，原
03 處分此部分即有違誤，訴願決定予以維持亦有未洽。原審未
04 查，以證據2可直接無歧異得知，利用該撓性光纖條之「端
05 點」靠近發光源，將其光導引至可撓性光纖內，故「發光
06 源」須經由與撓性光纖條之「端點」形成整體固定設置，可
07 知「撓性光纖條」與「發光源」均設置於「用以固定設置發
08 光源之元件內」，在證據2「撓性光纖條」與「環凹緣」軸
09 心必然相接情況下，則「環凹緣」亦必然設置於「用以固定
10 設置發光源之元件內」，逕認證據2足以證明系爭專利請求
11 項4擬制喪失新穎性，而維持訴願決定及原處分有關「請求
12 項4舉發成立，應予撤銷」部分，即有適用法規不當之違
13 法。

14 4.綜上，原判決維持訴願決定及原處分有關「請求項4舉發成
15 立，應予撤銷」部分，既有如上所述之違法情事，且影響判
16 決之結果，則上訴人執此指摘，請求廢棄原判決，為有理
17 由。又被上訴人於原審言詞辯論期日已抗辯證據2第1圖、第
18 2圖撓性光纖條90度轉角尖端處可對應系爭專利請求項1之端
19 部，依此證據2第3圖有揭示系爭專利請求項4「嵌合槽延伸
20 至所述固定件內」技術特徵等語，兩造及參加人就此部分自
21 己攻防（原審卷第363頁、第375至377頁、第383頁、第407
22 至409頁、第415頁）。本院就證據2無法證明系爭專利請求
23 項4擬制喪失新穎性，基於原審所確定之事實，已可自為判
24 決，且不會對兩造及參加人造成突襲，爰將原判決此部分廢
25 棄，並自為判決如主文第二項所示。

26 六、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依智慧財
27 產案件審理法第1條、行政訴訟法第255條第2項、第256條第
28 1項、第259條第1款、第98條第1項前段，判決如主文。

29 中 華 民 國 112 年 6 月 21 日

30 最高行政法院第四庭

31 審判長法官 陳 國 成

01 法官 王 碧 芳
02 法官 簡 慧 娟
03 法官 蔡 紹 良
04 法官 蔡 如 琪

05 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
06 中 華 民 國 112 年 6 月 21 日
07 書記官 林 郁 芳