

最 高 行 政 法 院 判 決

114年度上字第160號

上 訴 人 美商山姆科技公司 (SAMTEC, INC.)

代 表 人 麥克里特 布藍妮 (BRITTANY MCCRITE)

訴訟代理人 蔣文正 律師

何娜瑩 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

上列當事人間發明專利申請事件，上訴人對於中華民國113年12月19日智慧財產及商業法院113年度行專訴字第32號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人前於民國110年4月8日以「與管理在電連結器及印刷電路板中之廢熱、機械應力、及電磁干擾相關之電氣系統、滑入式基板加強件、方法、熱產生物品、及電感器」向被上訴人申請發明專利，同時以西元2020年4月8日申請之美國第63/006960號專利案、第63/007168號專利案、2020年4月10日申請之美國第63/008311號專利案、2020年5月1日申請之美國第63/019092號專利案及2020年10月12日申請之美國第63/198332號專利案主張優先權，經被上訴人編為第110112769號申請案（下稱系爭申請案），並依上訴人110年7月29日

01 及112年1月18日所提說明書、圖式及申請專利範圍修正本審
02 查後，不予專利。上訴人不服，申請再審查。經被上訴人審
03 查後，認系爭申請案仍有違專利法第22條第1項第1款及第2
04 項之規定，乃以113年1月2日（113）智專議(一)02054字第113
05 20003680號專利再審查核駁審定書為「不予專利」之處分
06 （下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲
07 明：訴願決定及原處分均撤銷。經智慧財產及商業法院（下
08 稱原審）113年度行專訴字第32號行政判決駁回。上訴人仍
09 未甘服，遂提起本件上訴。

10 二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯及原判決理由，均
11 引用原判決之記載。

12 三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上
13 訴意旨補充論述如下：

14 (一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用
15 者，固得依專利法第21條及第22條第1項前段之規定申請取
16 得發明專利。惟發明如「申請前已見於刊物者」或「為其所
17 屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易
18 完成時」，仍不得取得發明專利，亦為同法第22條第1項第1
19 款及第2項所明定。

20 (二)經查，系爭申請案之申請日為110年4月8日，優先權日為109
21 年4月8日、109年4月10日、109年5月1日及109年10月12日，
22 依112年1月18日申請專利範圍修正本所示，申請專利範圍共
23 32項，其中第1、13、30項為獨立項，其餘為附屬項，各請
24 求項內容詳如原判決附表所示。而上訴人於110年7月29日及
25 112年1月18日所提說明書、圖式及申請專利範圍修正本，均
26 未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，
27 是系爭申請案自應依110年7月29日及112年1月18日修正本為
28 判斷依據。又再審引證（即2012年10月17日公開之大陸地區
29 第CZ000000000A號「電子裝置」發明專利案）足以證明系爭
30 申請案請求項（以下即以請求項稱之）1、2、13、14不具新
31 穎性，並足以證明請求項6、8至12、15至21、23至29不具進

步性，且結合引證1（即1999年7月26日公開之韓國第KR1999-0029976U號「인쇄회로기판의 고정용 다단형 가이드레일을 갖는 텔레비전 수상기 케이스」具有用於固定印刷電路板的多層導軌電視接收機外殼」專利案）足以證明請求項30至32不具進步性；結合引證2（即99年12月16日公開之我國第99108200號「具有具肋條之接地板之電連接器」發明專利案）足以證明請求項4、5不具進步性；結合引證3（即2019年8月13日公開之大陸地區第CZ000000000A號「固態驅動裝置以及包含該裝置的數據存儲系統」發明專利案）足以證明請求項3、22不具進步性等情，業據原判決詳予論斷，經核並無違背經驗法則、論理法則或證據法則，亦無判決不適用法規或適用不當，或判決理由不備之情事。

(三)上訴意旨雖稱：請求項1所主張之滑入式加強件利用於賦予加強件之內在功能「滑入式」而經建構以滑動到基板之對應邊緣上，並且包覆此對應邊緣，且不接觸其他基板。系爭申請案圖1A到1D亦清楚地例示滑入式加強件和基板經由內在功能「滑入式」而互動的方式，且此明顯不同於再審引證所揭示將印刷電路板卡入卡座之技術特徵。又系爭申請案所主張滑入式加強件藉由包覆基板的相對應邊緣以減輕基板的非所欲彎曲或彎折，並且維持基板的板共面性及剛性，明顯不同於再審引證所揭示藉由在外殼內部提供排針以促進在外殼外部的連接器和外殼內部的電路板之間的方便，且可靠速接而提高生產效率。因此，原判決認定請求項1之滑入式加強件已為再審引證所揭露，實有認定事實未憑證據，及違反論理、經驗法則，暨適用專利法第22條第1項第1款、第2項規定不當之違背法令云云。惟查：

1.發明專利權範圍係以申請專利範圍為準，申請專利範圍須記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍。在解釋申請專利範圍時，發明說明及圖式係立於從屬地位，未曾記載於申請專利範圍之事項，固不在保護範圍之內。惟說明書所載之申請專利範圍通常僅就請求保護範圍為必要之敘述，或有

未臻明確之處，故不應侷限於申請專利範圍之字面意義，而應以熟習該項技術者參考專利說明書及圖式，並瞭解發明目的、所欲解決之問題、對應於問題之技術手段及作用、效果後，給予請求項技術特徵最寬廣合理之解釋，據以界定其範圍，惟應避免自說明書及圖式引入請求項所未記載之技術特徵，而不當地限縮發明專利對外公告而客觀表現之專利權範圍，此即「禁止讀入原則」。

2. 原判決業已論明：依再審引證說明書第[0010]、[0015]、[0016]段落及圖1至圖3所示，再審引證係揭露一種電子裝置10，其包含：一電路板300；及一卡座120，其圍繞電路板300之一邊緣包覆且不接觸任何其他基板。再審引證之電子裝置10、電路板300、卡座120即相當於請求項1之電氣系統、基板、滑入式加強件，可知再審引證已揭露請求項1「一種電氣系統，其包含：一基板；及一滑入式加強件，其圍繞該基板之一邊緣包覆且不接觸任何其他基板」之全部技術特徵。又請求項1所揭示之技術手段並未有關於「滑入式加強件經建構以滑動到基板之對應邊緣上並且包覆此對應邊緣」或「將滑入式加強件滑動到基板」之步驟技術特徵，且「加強件滑動到基板」與「基板滑入加強件」在文字上之差異，僅是靜止或移動構件的選擇不同，就「相對運動」而言，兩者實質相同，且對於發明之目的、作用及效果，並無本質差異。何況，請求項1為一電氣系統，屬於「物」之請求項（包括物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等），而非「方法」請求項（包括製造方法或處理方法），上訴人引入系爭申請案說明書及圖式說明「滑入方式」，藉此與引證案區別，亦違反禁止讀入原則，蓋請求項之解釋仍應就請求項1所界定之技術手段為最合理寬廣之解釋為準，不應以實施例、實施步驟或圖式加以限縮解釋。再者，再審引證之電路板300「卡入」卡座120並「固定」於外殼100內，在物理結構上已實質具備加固基板、維持平坦度及避免彎折之功效，故系爭申請案與再審引證就此部分之技術實質相同。是以，

再審引證已揭露請求項1之全部技術特徵，足以證明請求項1不具新穎性等語，經核並無違誤。前揭上訴意旨忽略請求項1為物品專利，而將「滑入方式」作為界定該物體特定結構功能之必要特徵，核與「禁止讀入原則」相違，尚非可採。

(四)上訴意旨另稱：1.再審引證之實際組裝方式是將電路板邊緣「沿著平行於長條狀卡座的方向」滑入，此與請求項8、26係「以垂直於或實質上垂直於基板邊緣的方向」滑入之技術手段有顯著區別，且再審引證之卡座是外殼（100）的一部分，在實務操作上，技術人員不可能設想到移動龐大的整個外殼去垂直地滑向一片小電路板，故請求項8、26之設計並非輕易可預見；2.再審引證之卡座120本質上僅由兩個平行區段組成，至原判決所謂之「第二區段」，在再審引證中實際上是外殼面板的內表面，而非卡座組件的一部分，故卡座本身並不具備垂直的第二區段，與請求項13定義之構造不同；3.再審引證長條狀卡座中垂直於兩個平行區段的區段，實際上屬於外殼之前面板和後面板的內表面之一部分，從而長條狀卡座本身不具有與此兩個平行區段垂直的區段，亦不可能對於此垂直區段之厚度有任何揭示內容，且本領域技術人士也不可能基於再審引證之揭示內容，而對不屬於長條狀卡座之垂直的第二區段進行修改而達成請求項15至19所主張之技術手段。因此，請求項15至19均應具有進步性；4.請求項20係主張第一（主體）基板包括（第一）電連結器，然而，依據再審引證圖2，連接器（200）嵌入在外殼（100）的通孔（110）中（如再審引證第[0018]段所揭示），而印刷電路板僅包含用於收容排針（400）之插針（402）的過孔（302）（如再審引證第[0017]段所揭示）。換言之，再審引證之連結器嵌於「外殼」，而非「基板」上，亦未教示依「連結器外殼寬度」減去「板對準特徵」來定義加強件寬度之技術手段，是相較於再審引證，請求項20應具有進步性；5.再審引證之卡座窄於連結器，倘修改寬度至相等，將干擾排針操作。因此，僅憑再審引證之揭示內容，將長條狀卡座

01 的寬度修改為等於連接器的殼體的寬度，對本領域技術人士
02 而言，並非顯而易見，故相較於再審引證，請求項21應具有
03 進步性；6.請求項23「對置之平行擴口末端」之技術特徵類
04 似於請求項15至19之第四區段和第五區段，而再審引證之揭
05 示內容，並沒有提供對長條狀卡座的形狀作出修改的任何教
06 導或建議，故將長條狀卡座修改為如請求項23「對置之平行
07 擴口末端的U形形狀」，對發明所屬技術領域中具有通常知
08 識者來說，亦非顯而易見，故相較於再審引證，請求項23應
09 具有進步性；7.引證1所揭示之階梯狀導軌（12b）允許不同
10 尺寸之印刷電路板（20）固定於框架（10b）（對應於系爭
11 申請案之其它基板），而不需要改變整個框架（10b）。因
12 此，倘引證1所揭示之階梯狀導軌不與框架連接，則階梯狀
13 導軌無法將任何印刷電路板固定至框架上。易言之，階梯狀
14 導軌在接收印刷電路板時為安裝於固定框架上，其明顯不同
15 於請求項30所主張包覆第一主體基板以提供上述加強效果的
16 滑入式（基板）加強件之結構（即第一、第二、第三、第四
17 及第五區段）不觸碰第一、第二電連結器或第二主體基板。
18 據此，再審引證結合引證1之揭示內容所得到的卡座將接觸
19 其它印刷電路板，其明顯不同於請求項30所主張之技術方
20 案，相較於再審引證和引證1，請求項30應具有進步性。8.
21 綜上，原判決之認定顯然係對再審引證及引證1之實際揭示
22 內容錯誤解讀，而有違經驗法則及論理法則云云。然查，原
23 判決亦已敘明：1.再審引證之電路板300之前邊緣304與後邊
24 緣306分別卡入兩個卡座120，卡座120垂直於或實質上垂直
25 於電路板300之前邊緣304與後邊緣306，從而將該電路板300
26 固定於該外殼100內，整體觀之，該請求項8、26仍為其所屬
27 技術領域具通常知識者依再審引證之內容所能輕易完成者，
28 不具進步性；2.再審引證於說明書第[0010]、[0015]、[001
29 6]段及圖1至圖3已揭示一種卡座120，其包含：一第一區段
30 （未標示）；一第二區段（未標示），其垂直或大體上垂直於第
31 一區段；及一第三區段（未標示），其平行或大體上平行於第

一區段並垂直或大體上垂直於第二區段，其中當卡座120附接至一電路板300時，第二區段鄰接或鄰近於電路板300之一對應邊緣；且卡座120並不接觸任何其他基板，再審引證之卡座120、電路板300即相當於請求項13之滑入式基板加強件、第一主體基板，故再審引證亦已揭露請求項13之全部技術特徵，足以證明請求項13不具新穎性；3.系爭申請案說明書之內容，並未就該滑入式基板加強件26之第一區段30垂直延伸該「第四區段」及由第三區段34垂直延伸該「第五區段」等設計，對於滑入式基板加強件26或基板16有何作用或功能作出說明，而再審引證圖1至圖3已揭露兩個卡座120呈長條狀之C形槽設計，且其C形槽之第一區段、第二區段、第三區段各具有一第一寬度，其中之卡座120、電路板300相當於請求項15至19之滑入式基板加強件、第一主體基板，為前開元件之簡單變更，所屬技術領域具通常知識者參酌再審引證所揭示之卡座120具有第四區段、第五區段之形狀，即可輕易完成請求項15至19之整體技術特徵，是請求項15至19不具進步性；4.再審引證（配合圖2）之電路板300於嵌滑入長條狀之卡座120後，其與電路板300之過孔302配合之排針400，顯未與該C形長條狀卡座120產生牴觸或扞格，而此亦為所屬技術領域之通常知識。故請求項20就第一寬度所界定之技術特徵及請求項21所界定之第一區段不實體地或電觸碰第一電連結器等技術特徵，僅為再審引證卡座120結構與排針400之位置佈置之簡單改變，未有無法預期之功效，請求項20、21仍為所屬技術領域具通常知識者依再審引證所能輕易完成，不具進步性；5.再審引證圖1至圖3揭露之長條狀卡座120呈C形槽設計，故請求項23之U形形狀僅為再審引證之長條狀卡座120形狀之簡單改變，是請求項23仍為所屬技術領域具通常知識者依再審引證所能輕易完成，不具進步性；6.請求項30雖有具第一電連結器之第一主體基板及具第二電連結器之第二主體基板，然此部分僅是再審引證所揭示之排針400、電路板300於數量上之簡單變更。另引證1之印刷電

01 路板20可以插入並固定到與印刷電路板20尺寸相對應之滑槽
02 14中，上開滑槽14、印刷電路板20相當於請求項30之滑入式
03 基板加強件、第一主體基板之簡單變更，引證1之印刷電路
04 板20可以被替換安裝在以不同尺寸製造之產品或印刷電路板
05 中之框架10b中；引證1圖3顯示該滑槽14為由連續平行、垂
06 直之片狀構成，可對應請求項30之滑入式基板加強件之第一
07 區段、該第二區段、該第三區段、該第四區段及該第五區段
08 等構件。準此，再審引證、引證1業已揭露及簡單變更請求
09 項30之整體技術特徵，將引證1之階梯狀導軌12b置換於再審
10 引證之具有C形槽卡座120之外殼100內，以利多個不同尺寸
11 製造之印刷電路板置放，並無困難。是以，再審引證、引證
12 1之結合足以證明請求項30不具進步性等語。前揭上訴意旨
13 無非係執其一己主觀之見解，就原審已審酌及已論斷或指駁
14 不採其主張之理由，仍執陳詞指摘原判決有違反證據法則、
15 經驗法則、論理法則及判決適用法規不當之違背法令情事，
16 亦無足取。

17 四、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴
18 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
19 回。

20 五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第2
21 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
22 主文。

23 中 華 民 國 115 年 4 月 30 日

24 最高行政法院第二庭

25 審判長法官 陳 國 成

26 法官 高 愈 杰

27 法官 楊 坤 樵

28 法官 李 明 益

29 法官 林 秀 圓

30 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

01 中 華 民 國 115 年 4 月 30 日
02 書記官 蕭 君 卉