智慧財產法院行政判決

107年度行專訴字第65號

原　　告　裕銘機械有限公司
代　表　人　曾厚忠
訴訟代理人　陳文郎　律師　兼送達代收人
　　賴蘇民　律師
複代理人　　洪子洵　律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　曾尚成
參　加　人　主典興業股份有限公司
代　表　人　盧順從
訴訟代理人　桂齊恒　律師
　　林景郁
複代理人　　江郁仁　律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國107 年5 月25日經訴字第10706304990 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主　　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實與理由

壹、事實概要：

參加人前於民國105年3月21日以「後踵定型機之加熱膠模組」向被告申請新型專利，經被告編為第000000000號進行形式審查，准予專利，並發給新型第M524097號專利證書（下

稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利有違核准時，即103年1月22日修正公布，同年3月24日施行之專利法第120條準用第22條第2項規定；請求項1、7違反同法第120條準用第23條規定；請求項4至6及8違反同法第120條準用第26條第2項規定。不符新型專利要件，對之提起舉發。參加人分別於105年11月10日、106年7月14日提出系爭專利申請專利範圍更正本，刪除請求項1、8。案經被告審查，認106年7月14日更正本應准予更正，且更正後系爭專利未違反前揭專利法規定，以106年12月18日(106)智專三㈠04078字第10621277500號專利舉發審定書為「106年7月14日之更正事項，准予更正」、「請求項2至7舉發不成立」及「請求項1、8舉發駁回」處分。原告就前揭審定書中有關「請求項2至7舉發不成立」部分之處分不服，提起訴願，經濟部嗣以107年5月25日經訴字第10706304990號訴願決定駁回，原告不服訴願，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰准予參加人獨立參加本件被告之訴訟（見本院卷第197至204頁）。

貳、原告聲明原處分關於請求項2 至7 舉發不成立與訴願決定，均應撤銷，暨被告應作成系爭專利請求項2 至7 舉發成立應予撤銷之審定，並主張如後：

一、系爭專利請求項4至6違反專利法第120條準用第26條第2項：

(一)系爭專利所屬領域具通常知識者無法瞭解請求項4：

系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者應可瞭解，因固定架 (10)相對於該加熱膠模組 (30)只能產生上升、下降之直線運動，並連動兩活動臂 (21)相對於加熱膠模組產生擺動，進而使導熱膠模 (31)二延伸段 (312)遠離張開或靠近閉

合，所以當導熱膠模之二延伸段與固定架相互鎖固時，二延伸段將僅會被固定架帶動而產生上升、下降之直線運動，不會產生遠離張開或靠近閉合之動作，二延伸段因缺少二活動臂可相對於該導熱膠模產生擺動，導致導熱膠模之二延伸段無法遠離張開、靠近閉合，造成無法完成熱壓使用目的之結果。系爭專利請求項4之申請範圍界定「兩結合件(34)分別嵌置於兩延伸段之內部，且分別結合於兩第二傳導塊(33)，各結合件包括有一個以上之結合螺孔(341)與一固定架相互鎖固」特徵結構，依據系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，對於此特徵結構之瞭解，結構勢將導致導熱膠模之二延伸段無法遠離張開、靠近閉合，無法完成熱壓之結果。準此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由系爭專利請求項4之記載內容，應無法明確瞭解如何藉由請求項4所界定之結構，達到導熱膠模之二延伸段可遠離張開、靠近閉合，以完成熱壓之使用目的。

(二)原處分與訴願決定不適法處：

1.應參酌系爭專利說明書之實施方式：

原處分僅憑系爭專利請求項4之附屬技術內容在形式上可見於說明書【0007】段，而未就系爭專利請求項4 在實質上是否為說明書所支持進行審查，逕認定系爭專利請求項4未違反專利法第120條準用第26條第2項規定，顯有未依專利法及專利審查基準進行審查之違法。訴願決定遞予維持，亦非適法。系爭專利說明書之【0007】段，僅是單純複製系爭專利請求項4之文字內容，且系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由系爭專利請求項4之記載內容，應無法明確瞭解如何藉由請求項4所界定「各結合件(34)包括有一個以

上的結合螺孔(341)與一固定架(10)相互鎖固」結構，達到導熱膠模(31)二延伸段(312)可遠離張開、靠近閉合以完成熱壓使用目的，由系爭專利說明書【0007】段之相同內容，無法瞭解系爭專利請求項4所界定之技術特徵為何。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，須進一步自系爭專利說明書【實施方式】記載內容，嘗試瞭解系爭專利完成熱壓使用目的之確實結構及技術手段。

2.通常知識者無法瞭解請求項4之技術特徵：

系爭專利說明書【實施方式】僅揭露唯一實施例，且唯一實施例未揭露系爭專利請求項4所界定「加熱膠模組(30)與固定架相互鎖固」技術特徵，而依據系爭專利之圖1、圖5及說明書【0013】至【0015】段記載可知，系爭專利之加熱膠模組，透過兩活動臂組(20)與固定架(10)連接，加熱膠模組未與固定架相互鎖固，且系爭專利請求項4所界定之結合件(34)屬加熱膠模組之構件，加熱膠模組僅有與活動臂組連接，而不可能與固定架鎖固結合，對於通常知識者而言，透過系爭專利之說明書所揭露之唯一實施例，無法瞭解系爭專利請求項4所界定結合件與固定架相互鎖固之技術特徵為何。縱將系爭專利說明書【實施方式】所揭示內容配合相關圖式，以瞭解具體結構，對於通常知識者而言，亦僅可瞭解系爭專利加熱膠模組之兩個結合件，分別埋設在一個導熱膠模(31)兩個延伸段(312)，結合件除與同側之第二傳導塊(33)結合外，亦透過螺栓鎖置在同側活動臂組之膠模固定件(22)與其結合螺孔(341)間，使結合件與膠模固定件互相鎖固結合。換言之，透過系爭專利說明書唯一實施例所揭露之內容及圖式，對於通常知識者而言，僅瞭解加熱膠模組藉由二結

合件與二活動臂組連接，未與固定架相互鎖固等技術內容，無法瞭解系爭專利請求項4所界定「兩結合件分別嵌置於兩延伸段之內部且分別結合於兩第二傳導塊，各結合件包括有一個以上之結合螺孔與一固定架相互鎖固」技術特徵為何。

3.固定架非模具支架與加熱膠模組相連結之元件：

無論是系爭專利說明書之唯一實施例或者圖式，均未揭露系爭專利請求項4所界定「加熱膠模組(30)二結合件(34)與固定架(10)相互鎖固」內容，且依系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，對前揭特徵結構之瞭解，結構將產生導熱膠模(31)二延伸段(312)無法遠離張開、靠近閉合，無法完成熱壓合結果，故通常知識者顯然單獨由系爭專利請求項4之記載內容，無法明確瞭解其意義，而將對申請範圍產生疑義，應認定系爭專利請求項4無法為說明書所支持，而違反專利法第120條準用第26條第2項規定。就系爭專利請求項4整體而言，加熱膠模組與該固定架及二活動臂組(20)所組成之結構，構成必要技術特徵，此必要技術特徵內容必須明確，始符合專利法第120條準用第26條第2項規定。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，均知系爭專利所請之加熱膠模組，必須藉由兩活動臂組可以相對於固定架及加熱膠模組擺動，始能使加熱膠模組之導熱膠模之二延伸段遠離張開、靠近閉合，以完成熱壓合作業，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，必然瞭解系爭專利所界定之固定架與活動臂組，各自具備不同作用而分屬於不同機構，而不會將「固定架」理解為模具支架與加熱膠模組相連結之元件。

(三)系爭專利請求項5與6具應予撤銷之情事：

系爭專利請求項4 應具有專利法第120 條準用第26條第2 項

之應予撤銷之情事，且因系爭專利請求項5 依附於請求項4，請求項6依附於請求項5，請求項5、6皆具備與請求項4所界定「各結合件包括有一個以上的結合螺孔與一固定架相互鎖固」相同之申請範圍，故系爭專利請求項5、6違反專利法第120條準用第26條第2項規定。準此，原處分關於系爭專利請求項5、6符合專利法第120條準用第26條第2項規定之認定，訴願決定遞予維持，亦非適法。

二、證據2足證系爭專利請求項7擬制喪失新穎性：

(一)系爭專利請求項7與請求項1之比對：

分析系爭專利請求項7，其相較於請求項1所進一步界定之技技術特徵，在於將定位銷(37)螺鎖入第一、二傳導塊(32、33)並抵靠穿置在容孔(321)、容置孔(331)之加熱元件(36)，以產生加熱元件被限制定位在容孔與容置孔中之功效。

(二)系爭專利請求項7與證據2之差異僅為通常知識之直接置換：

1.參加人不爭執證據2足證請求項1擬制喪失新穎性：

由參加人於106 年7 月14日更正申請專利範圍，主動刪除系爭專利請求項1、8行為可知，參加人不爭執證據2之熱膠模裝置(35)，足以證明系爭專利請求項1所界定之加熱膠模組(30)擬制喪失新穎性之事實，故原告對於證據2所揭示相同於系爭專利請求項1之技術特徵之技術內容，不再進行比較。相較於系爭專利請求項7將定位銷螺鎖於第一、二傳導塊，並抵靠加熱元件，能產生使加熱元件被限制定位在容孔、容置孔中之功效，證據2將螺鎖件(8)螺鎖於導熱板塊(61)、導熱柱(62)，並藉由頭部(82)抵擋限位加熱件(71)，能產生使加熱件被限制定位在設置孔(613、622)之功效，兩者之間差異，僅在於系爭專利請求項7藉由定位銷之末端抵靠加熱元

件，而證據2藉由螺鎖件之頭部抵擋加熱件，此差異實為依通常知識即能直接置換。利用螺鎖件的末端抵置一插置件，產生插置件被抵置定位之功效，不僅為系爭專利申請時之通常知識，亦廣泛於機構相關領域之專利案所運用。

2.原證8揭露內容：

原證8揭露一種出水管接頭改良結構，出水管接頭A組接於一出水管(10)之出水端(11)，並包括一外罩筒(20)，一安裝在外罩筒內之內管體(30)，一插組在內管體之後端(32)並供出水管插置之定位環體(50)，安裝在出水管與該定位環體或內管體間，至少一止密構件(60)，一安裝在定位環體與內管體間之旋扣式定位裝置(70)，一安裝在該定位環體與內管體對應處之出水管定位部(80)，原證8之說明書【0016】段落記載，出水管定位部包括設置於定位環體、內管體之一螺紋孔(81)、一穿孔(82)，一由外往內鎖入該螺紋孔，並抵壓於出水管環壁，令出水管之插組狀態獲得穩固定位之螺栓(83)。原證8揭露利用螺鎖件之末端抵置一插置件，使插置件獲得定位之技術內容及功效。準此，系爭專利請求項7與證據2間之差異，實屬依通常知識直接置換。

3.原證9揭露內容：

原證9揭露一種桌椅平衡調整器，包括一筒體(10)、一墊體(20)及至少一固定件(30)，筒體之容置空間(11)供桌腳或椅腳(40)插設，並徑向設有連通該容置空間之三個第二螺孔(15)，墊體設於筒體之底部(13)，原證9之說明書【0013】段落記載，至少一固定件係為調整螺絲並鎖入第二螺孔，各調整螺絲可經螺轉而調整伸入容置空間內之程度，可供固緊插置於容置空間之桌腳或椅腳。準此，原證9揭露利用螺鎖件

之末端抵置一插置件，使插置件獲得定位之技術內容及功效，故系爭專利請求項7與證據2間之差異，實屬依通常知識之直接置換。

(三)請求項7 與證據2 間僅存在部分技術特徵不同：

系爭專利請求項7與證據2間僅存在部分技術特徵不同，而差異屬依通常知識之直接置換，且以通常知識將技術特徵置換，對於系爭專利請求項7整體技術不會產生不同功效，依「擬制喪失新穎性之判斷基準」及「直接置換」判斷原則，應認定系爭專利請求項7與證據2間之差異，係依通常知識即能直接置換之技術特徵。職是，證據2應可證明系爭專利請求項7擬制喪失新穎性。

三、證據4足證系爭專利請求項2不具進步性：

(一)系爭專利技術領域中具通常知識者得自證據4獲得教示：

相較於系爭專利請求項2所界定「一第一傳導塊(32)，其嵌置於彎曲段(311)內部，且位於彎曲段之中間部位」技術特徵，雖證據4所揭露位於左右兩翼部內的導熱塊(61)數量分別為三個，然依證據4之說明書【0022】段落記載可知，證據4具有可改變導熱塊數量之教示及建議，故系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，實可輕易將證據4位於壓模塊(51)彎部內之導熱塊數量改變成一個，並使導熱塊位於彎部之中間部位，進而得出系爭專利請求項2前揭結構。復參閱證據2之圖4、圖9、圖10可知，證據2揭露將位於壓模塊彎部內之導熱塊數量，由兩個改變成一個之技術內容，故系爭專利請求項2所界定上開技術特徵，不僅非為首創，亦為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，簡易修飾證據4位於壓模塊彎部內之導熱塊數量及位置，可得到結構。再者，有

關系爭專利請求項2所界定「第一傳導塊包括有一個以上之卡固孔(323)，一個以上之卡固孔直立貫穿第一傳導塊且與所述導熱膠模相互卡制」技術特徵，依證據4之說明書【0022】段落記載可知，證據4具有可改變嵌固部構造之教示及建議，證據4之圖6及圖7揭露位於壓模塊之左右兩翼部內導熱塊嵌固部呈穿孔狀。職是，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易將證據4之嵌固部簡單修飾成穿孔狀且與壓模塊相互卡制。

(二)系爭專利請求項2 相較於證據4未具有無法預期之功效：

系爭專利請求項2藉由將一第一傳導塊(32)嵌置於彎曲段(311)內部，且位於彎曲段之中間部位，獲得能均勻將熱能傳遞至彎曲段之功效，其與證據4藉由在壓模塊(51)之彎部設置二導熱塊(61)，將熱能傳遞至彎部內之功效相同，通常知識者能透過簡單修飾將二導熱塊調整為一塊，並使導熱塊位於該彎部內之中間部位，依一般論理及經驗法則，應可產生與系爭專利請求項2之技術特徵相同，均勻將熱能傳遞至彎部內之功效，故系爭專利請求項2相對於證據4未具有無法預期之功效。系爭專利請求項2藉由卡固孔(323)直立貫穿第一傳導塊，以增加與導熱膠模(31)相互卡制之效果，其與證據4之嵌固部(611)作用在於與壓模塊相互嵌固相同，至於將嵌固部簡單修飾為穿孔結構，相較於為凹槽或凸塊結構，能增加與壓模塊相互嵌固效果，為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依一般論理及經驗法則能輕易思及者，故系爭專利請求項2相較於證據4未具有無法預期之功效。職是，系爭專利請求項2相較於證據4，屬通常知識者輕易完成其技術特徵之新型，且未能產生無法預期之功效，故系爭專利請求

項2相較於證據4應不具進步性。

四、證據4足證系爭專利請求項7 不具進步性：

系爭專利請求項7所界定「第一傳導塊，其嵌置於彎曲段之內部且彎曲段之中間部位」特徵結構，應為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，簡易修飾證據4位於壓模塊(51)彎部內之導熱塊(61)數量及位置，可得到之結構，且未能產生無法預期之功效，故相對於證據4，應不具有進步性。再者，關於系爭專利請求項7所界定之藉由定位銷抵靠加熱元件，以固定定位之技術特徵，參閱原證10之比較圖可知，證據4包含多數螺鎖件(8)，各導熱塊具有鄰近於設置孔(612)之螺孔(613)，螺孔自第一端面朝向第二端面延伸，螺鎖件分別螺設於螺孔，各螺鎖件(81)包括一身部及一用於抵擋限位加熱件(71)之頭部(82)技術內容，證據4之技術內容所揭示之結構、功效。其與證據2以螺鎖件藉由頭部(82)抵擋限位加熱件之結構、功效相同，兩者間之差異，僅在於系爭專利請求項7藉由定位銷(37)之末端抵靠加熱元件(36)，而證據2藉由螺鎖件之頭部抵擋加熱件，此差異實為通常知識者依通常知識即可直接置換。可知系爭專利請求項7所界定之藉由定位銷抵靠加熱元件該技術特徵，為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據4並參酌系爭專利申請時之通常知識，可輕易修飾完成，未能產生無法預期之功效。職是，系爭專利請求項7相較於證據4，屬通常知識者輕易完成其技術特徵之新型，未能產生無法預期之功效，故系爭專利請求項7相較於證據4應不具進步性。

五、結合證據4 與5足證系爭專利請求項6不具進步性：

系爭專利請求項6所界定「第一傳導塊，其嵌置於彎曲段之

內部，且彎曲段的中間部位」特徵結構，為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，簡易修飾證據4位於壓模塊(51)彎部內之導熱塊(61)數量及位置即可得到之結構，且未能產生無法預期之功效，相對於證據4，應不具有進步性。參照原處分第10頁第22行至第23行記載：證據5雖揭露鞋後踵定型機之加熱壓模裝置，具有第一、二罩殼等語可知。被告認同證據5揭露系爭專利請求項6所界定之保溫罩結構及功效。職是，系爭專利所屬技術領域具通常知識者，依據證據4與5所揭露之內容，並參酌系爭專利申請時之通常知識，應可經過簡單修飾與組合之方式，輕易完成系爭專利請求項6之整體，且系爭專利請求項6相較於組合證據4、5所揭示之技術內容，未能產生無法預期之功效，應足堪認定系爭專利請求項6相較於證據4、5之組合，不具進步性。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、請求項4至6未違反專利法第120條準用第26條第2項：

系爭專利請求項4附屬技術內容「各結合件包括有一個以上之結合螺孔與一固定架相互鎖固」，當可理解內容為指結合件透過一個以上結合螺孔與一固定架相互鎖固，故請求項內容明確記載，且內容可見於系爭專利說明書，故應為說明書所支持，符合專利法第120條準用第26條第2項規定。再者，解釋申請專利範圍非以實施例所載內容為斷，原告以系爭專利所載實施例，據以論斷「結合件(34)不可能與固定架(10)鎖固結合」，顯有違判斷原則。由系爭專利說明書所載可知，系爭專利之發明目的，在於以導熱膠模之彎曲段設有第一傳導塊，以解決彎曲段之中間部位溫度不足問題，「導熱膠模之彎曲段設有第一傳導塊」技術特徵，記載於系爭專利請

求項4，請求項4依附之請求項1中，至加熱膠模組(30)與固定架如何接合，並非系爭專利之主要技術特徵。且由系爭專利請求項4「各結合件包括有一個以上之結合螺孔與一固定架相互鎖固」，並未排除結合件可透過活動臂組(20)與固定架相互鎖固。準此，系爭專利請求項4未違反核准時專利法第120條準用第26條第2項規定，其附屬項請求項5及6，未違反規定。

二、證據2不足證系爭專利請求項7擬制喪失新穎性：

系爭專利請求項7與證據2相較，兩者固均界定一種鞋具後踵定型機，觀諸證據2說明書第8頁【0025】段之記載及圖式第6圖及第7圖可知，證據2未揭露系爭專利請求項7「定位螺孔自第一傳導塊之第一端端面分別且傾斜地延伸至所述一個以上容孔」、「限位螺孔自第二傳導塊之第一端之端面分別且傾斜延伸至所述一個以上容置孔」及「多個定位銷分別螺鎖於該第一傳導塊之一個以上之定位螺孔與各第二傳導塊之一個以上限位螺孔，多個定位銷分別抵靠於多個所述加熱元件」技術特徵，系爭專利請求項7利用定位螺孔自第一、二傳導塊之端面分別且傾斜地延伸至容孔或容置孔，並使定位銷抵靠於位於容孔或容置孔內之加熱元件，其與證據2利用螺鎖件鎖入後藉由頭部(82)抵擋限位加熱件(71)有所差異，且技術差異亦非文字記載形式或能直接且無歧異得知，或相對應技術特徵之上、下位概念表現，或依通常知識即能直接置換之技術特徵。職是，證據2不足以證明系爭專利請求項7擬制喪失新穎性。

三、證據4 不足證系爭專利請求項2 不具進步性：

依證據4 說明書【0021】、【0022】段之相關記載及圖式第

6圖可知，證據4之導熱塊(61)係位於導熱單元(6)兩側，而未揭露系爭專利請求項2「第一傳導塊，其嵌置於該彎曲段之內部且位於彎曲段的中間部位」技術特徵。證據4於彎曲段之導熱塊係以導熱塊邊緣凹槽之嵌固部(611)與導熱膠模相互卡制，未揭露請求項2「第一傳導塊包括有一個以上之卡固孔，一個以上之卡固孔直立地貫穿第一傳導塊且與所述導熱膠模相互卡制」技術特徵。再者，請求項2藉由第一傳導塊嵌置於彎曲段之內部且位於該彎曲段之中間部位，可使傳導塊與鏡射平面M相交，進而均勻將熱能傳遞至彎曲段，並藉由卡固孔直立貫穿第一傳導塊，可增加傳導塊與導熱膠模相互卡制之效果。故系爭專利請求項2非為所屬技術領域中具通常知識者，依證據4所能輕易完成。職是，證據4不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

四、證據4 不足證系爭專利請求項7 不具進步性：

證據4 未揭露前揭系爭專利請求項7 「第一傳導塊，其嵌置於該彎曲段之內部且位於彎曲段的中間部位」技術特徵。觀諸證據4說明書【0025】段之相關記載及圖式第7圖可知，證據4係以螺鎖件(8)鎖入後藉由頭部(82)抵擋限位加熱件(71)，未揭露系爭專利請求項7「定位螺孔自第一傳導塊之第一端之端面，分別且傾斜延伸至所述一個以上之容孔」、「限位螺孔自第二傳導塊之第一端之端面分別且傾斜延伸至所述一個以上容置孔」及「多個定位銷分別螺鎖於第一傳導塊之一個以上定位螺孔與各第二傳導塊之一個以上限位螺孔，多個定位銷分別抵靠於多個所述加熱元件」技術特徵。再者，系爭專利請求項7藉由第一傳導塊嵌置於彎曲段的內部，且位於彎曲段之中間部位，可使傳導塊與鏡射平面M相交，以

均勻將熱能傳遞至彎曲段，並利用定位螺孔自第一、二傳導塊之端面分別且傾斜延伸至容孔或容置孔，可使定位銷抵靠位於容孔或容置孔內之加熱元件，達到限位效果。職是，系爭專利請求項7非為所屬技術領域中具通常知識者，依證據4可輕易完成，故證據4不足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

五、結合證據4與5不足證系爭專利請求項6不具進步性：

證據4未揭露系爭專利請求項6所依附之請求項2「第一傳導塊，其嵌置於彎曲段之內部且位於彎曲段中間部位」、「第一傳導塊包括有一個以上卡固孔，一個以上的卡固孔直立貫穿第一傳導塊且與所述導熱膠模相互卡制」差異技術特徵，。另證據5雖揭露鞋後踵定型機之加熱壓模裝置具有第一、二罩殼，然亦未揭露差異技術特徵。系爭專利請求項6藉由差異可使第一傳導塊嵌置於彎曲段的內部且位於彎曲段之中間部位，而與鏡射平面M相交，因此能均勻將熱能傳遞至彎曲段，並藉由卡固孔直立貫穿配合橫向貫穿之卡掣孔，增加與導熱膠模相互卡制之效果。職是，系爭專利請求項6與證據4、5尚有差異，且差異難謂為發明所屬領域具通常知識者所能輕易完成，證據4、5之結合不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

六、證據4 不足證系爭專利請求項3至5不具進步性：

證據4不足以證明系爭專利請求項2不具進步性，系爭專利請求項3至5為請求項2之附屬項，證據4亦不足以證明系爭專利請求項3至5不具進步性。

肆、參加人聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、系爭專利請求項4至6符合專利法第120條準用第26條第2項：

原請求項4與更正後之請求項8充分獲得說明書支持，舉發理由書以系爭專利之圖式與說明書內容，質疑系爭專利之請求項4及8所界定之技術特徵未獲得說明書之支持，違反專利法第120條準用第26條第2項規定。參考系爭專利之說明書之段落【0019】與段落【0020】所述，且參系爭專利圖5之加熱膠模組之組裝剖面圖，可知活動臂組(20)各膠模固定件(22)以螺栓鎖固於各結合件(34)一個以上結合螺孔(341)。參照系爭專利圖1之外觀立體圖及圖5之加熱膠模組之組裝剖面圖。各結合件透過結合活動臂組而與固定架(10)相互鎖固結合。所屬技術領域中具有通常知識者，在參照系爭專利之圖式與說明書內容以及參酌申請時之通常知識，應能合理理解系爭專利請求項4所界定之重點，為各結合件與一固定架相互鎖固結合，而非拘泥於系爭專利說明書所載之實施例，且片面認定系爭專利請求項4所界定之技術特徵未獲得說明書支持。再者，系爭專利之專利權範圍，以申請專利範圍為準，而解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，解釋申請專利範圍時得參考發明說明及圖式，仍應就專利說明書整體觀之，藉以瞭解發明之目的、作用及效果。故發明說明書記載之實施例與記載內容，係用以解釋申請專利範圍不明瞭或不明確處，而非用以作為解釋申請專利範圍之限制條件。倘將系爭專利說明書中有關結合件透過結合活動臂組，而與固定架相互鎖固結合之技術特徵，用以解釋或限制系爭專利請求項4中有關「各結合件包括有一個以上的結合螺孔與一固定架相互鎖固」，顯有不妥。系爭專利請求項4所界定之技術特徵獲得說明書支持，合乎專利法第120條準用第26條第2項規定，直接依附於請求項4之請求項5與間接依附於請

求項4之請求項6，合乎專利法第120條準用第26條第2項規定。系爭專利請求項8經更正後已刪除，故無是否合乎專利法第120條準用第26條第2項規定適用。

二、證據2不足證系爭專利請求項2擬制喪失新穎性：

系爭專利請求項2與證據2應有所差異，系爭專利之請求項2與證據2之差異並非依通常知識所能直接置換之技術特徵。參證據2圖10之前視圖，所屬技術領域中具有通常知識者可以理解，呈U形之膠模塊(51)在壓合製鞋材料時，導熱板塊(61)容易順著彎折線L所延伸之方向而與膠模塊相對位移。根據證據2之說明書段落【0034】可知，雖說明書未清楚界定所述嵌固部(616)型式，然參看證據2圖10可看出嵌固部為設置於第二板面(612)之凹槽，膠模塊嵌固於嵌固部之部分，有可能在壓合製鞋材料時脫出嵌固部，可知凹設於第二板面之嵌固部，其所能達到之卡合、定位導熱板塊之效果實為有限。系爭專利請求項2之第一傳導塊(32)所設之一個以上之卡固孔(323)直立貫穿第一傳導塊且與導熱膠模(31)相互卡制；一個以上卡固孔直立貫穿第一傳導塊，其貫設方向與第一傳導塊容易位移方向相交，且一個以上卡固孔被製作導熱膠模之材料所填充，在壓合製鞋材料、導熱膠模彎曲時，填充一個以上之卡固孔之材料能充分發揮止擋第一傳導塊之作用。相較於證據2於第二板面所設之所述嵌固部，系爭專利於第一傳導塊所直立貫設之一個以上之卡固孔能與導熱膠模完全卡合，確實定位第一傳導塊。系爭專利之請求項2所界定之直立貫設於第一傳導塊之一個以上之卡固孔，其結構型式與證據2之嵌固部迥異，故不存在有得到證據2之教示與建議之可能，並非系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，

依據證據2之內容而能輕易完成，故系爭專利之請求項2所界定之技術特徵，理當通過擬制喪失新穎性之判斷。系爭專利之請求項2所界定之一個以上之卡固孔之技術特徵所能提供卡合效果，為證據2之嵌固部所難以達到，得以佐證系爭專利之請求項2與證據2兩者間之差異，並非依通常知識即能直接置換之技術特徵、不具有專利法第120條準用第23條所規定之擬制喪失新穎性情事。

三、證據2不足證系爭專利請求項7擬制喪失新穎性：

系爭專利請求項7除包含原請求項1之技術特徵，並進一步界定透過定位螺孔(322)、容孔(321)、限位螺孔(332)及容置孔(331)空間配置方式，使得多個定位銷(37)能與多個加熱元件(36)相抵靠。反觀證據2所揭示之內容及圖式，其係僅揭示螺鎖件(8)鎖入導熱板塊(6)後，透過其頭部(82)限制加熱件(71)位置，未揭示有關傾斜設置與相連通之空間關係及抵靠方式，所屬技術領域中具有通常知識者，無法輕易且無歧異通過證據2所揭示內容，直接置換得到系爭專利請求項7中所界定有關「定位螺孔、容孔、限位螺孔及容置孔之空間配置方式，使得多個定位銷能與多個加熱元件相抵靠」技術特徵。職是，系爭專利請求項7所界定之技術特徵，應通過擬制喪失新穎性之判斷。

四、證據4 不足證系爭專利請求項2 不具進步性：

關於系爭專利請求項2 ，參證據4 之圖6 的立體分解圖再配合證據4之說明書段落【0022】所記載可知，位於壓模塊(51)彎部的各導熱塊(61)於外表面設有多數個與壓模塊相嵌固之嵌固部(611)，同一段落中提到各嵌固部為一凹槽可為一凸塊，嵌固部之設置係為防止導熱塊容易順壓模塊之彎折線

、朝向兩端面(515)與壓模塊相對位移。由於嵌固部僅設於導熱塊之外表面，無論導熱塊之嵌固部為設於導熱塊外表面的凹槽或者凸塊，在壓合製鞋材料時，壓模塊與嵌固部仍有相對位移可能，因而無法避免壓合製鞋材料時，壓模塊彎曲，使得設於壓模塊內部之導熱塊移動狀況。再者，雖證據4說明書未清楚界定設於壓模塊彎部之各導熱塊之嵌固部型式，然由證據4之圖6可看出設置為凹槽之所述嵌固部順壓模塊之彎折線設置，且與導熱塊易位移之方向相同，故嵌固部能達到之卡合、定位導熱塊的效果有限。系爭專利請求項2之第一傳導塊(32)所設之一個以上的卡固孔(323)，其貫設方向與第一傳導塊容易位移之方向相交，且被製作導熱膠模(31)材料所填充、卡制；相較於證據4於所述導熱塊之外表面所設嵌固部，請求項2所界定之一個以上之卡固孔能達到更佳卡合效果，充分發揮止擋第一傳導塊之作用。系爭專利請求項2所界定之一個以上之卡固孔，其結構型式與凹設證據4之嵌固部相異，故不存有得到證據4之教示與建議之可能，並非系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據4所能輕易完成，故系爭專利之請求項2所界定技術特徵符合對於進步性之規定。就進步性之輔助判斷因素，系爭專利請求項2所界定之一個以上之卡固孔，其所提供卡合效果遠佳於證據4之嵌固部，解決作為先前技術之證據4長期存在之問題，得以佐證系爭專利請求項2所界定技術特徵並非能輕易完成，合乎進步性之規定。

五、證據4 不足證系爭專利請求項7 不具進步性：

參證據4之說明書及圖7所揭示的技術內容可知，證據4不僅未揭示系爭專利請求項7有關「第一傳導塊，其嵌設置於彎

曲段內布且位於彎曲段之中間部位」技術特徵，並與鏡射面(M)相交，進而達到均勻傳遞熱能至彎曲段；證據4僅揭示螺鎖件(8)鎖入導熱板塊(6)後，透過其頭部(82)限制加熱件(71)位置。準此，系爭專利請求項7定位螺孔(322)、容孔(321)、限位螺孔(332)及容置孔(331)傾斜設置與相連通之空間關係及抵靠方式，非所屬技術領域中具有通常知識者，能輕易且無歧異經由證據4所揭示技術特徵，即能得到系爭專利請求項7之技術特徵，故系爭專利之請求項7所界定之技術特徵並非能輕易完成、合乎進步性之規定。

六、結合證據4與5不足證系爭專利請求項6不具進步性：

參證據4之圖6之立體分解圖，正如舉發理由書中所載；證據4之固定嵌塊(52)與壓模塊(51)及彈片(41)相結合，其作用僅在於帶動壓模塊升降。參系爭專利之說明書段落【0019】、段落【0020】所載與系爭專利之圖1及圖5。系爭專利之兩結合件(34)除分別與兩第二傳導塊(33)結合外，兩結合件分別與兩活動臂組(20)兩膠模固定件(22)結合，並通過活動臂組與固定架(10)相互鎖固結合，系爭專利之兩結合件不僅帶動導熱膠模之活動，同時負責將兩第二傳導塊與固定架作連結，故系爭專利案之兩結合件肩負有定位兩第二傳導塊之功用。職是，系爭專利原請求項4 與證據4 ，在結構上之連結關係具有顯著之差異，並非遭證據4所揭露，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，無法經由參考證據4而輕易完成原請求項4所界定之創作。準此，原請求項4不僅因依附於具有可專利性之請求項2而具有可專利性，其自身所界定之技術特徵符合專利法第120條準用第22條第2項對於進步性之規定；由進步性之輔助判斷因素以觀，原請求項4所界定之

技術特徵產生證據4所無法預期之功效，故不存在有得到證據4之教示與建議的可能，實難以認原請求項4所界定之技術特徵遭證據4所揭露而不具進步性。舉發理由書以證據4結合證據5，主張系爭專利之請求項6違反專利法第120條準用第22條第2項規定，基於系爭專利請求項4所界定之技術特徵合乎專利法第120條準用第26條規定，受系爭專利之說明書支持，且符合專利法第120條準用第22條第2項規定、而具有進步性，間接依附於請求項4之請求項6合乎對於進步性規定、而具有可專利性。

七、證據4不足證系爭專利請求項3至5不具進步性：

系爭專利請求項3至5，其所界定之技術特徵直接或間接依附於系爭專利請求項2，基於請求項2滿足專利法第120條條準用第22條第2項對於進步性之規定之基礎，直接或間接依附於系爭專利之請求項2之項次應同樣合乎專利法第120條準用第22條第2項對於進步性規定，具有可專利性。

伍、本院得心證之理由：

一、原告合法更正訴之聲明：

原告前於107年7月27日提出之行政訴訟起訴狀，其訴之聲明第2項，原為被告應就系爭專利，應為「系爭專利請求項2至7為舉發成立，應予撤銷專利權」審定（見本院卷第19頁）。嗣於107年12月20日之言詞辯論期日，更正訴之聲明第2項，被告就原告於105年8月31日就系爭專利舉發申請案，應作成請求項2至7舉發成立，應予撤銷之審定，並經被告與參加人同意其變更（見本院卷第317至319頁）。本院認為原告僅更正其訴之聲明，並非訴之變更或追加，自應准許。

二、整理當事人爭執與不爭執事項：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行政訴訟法第132條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第257至270頁之107年11月9日之準備程序筆錄）。

(一)不爭執事項：

參加人前於105年3月21日以「後踵定型機之加熱膠模組」向被告申請新型專利，經被告編為第000000000號進行形式審查，准予專利，並發給系爭專利證書。嗣原告以系爭專利有違核准時，即103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專利法第120條準用第22條第2項規定；請求項1、7違反同法第120條準用第23條規定；請求項4至6及8違反同法第120條準用第26條第2項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。參加人分別於105年11月10日、106年7月14日提出系爭專利申請專利範圍更正本，刪除請求項1、8。案經被告審查，認106年7月14日更正本應准予更正，且更正後系爭專利未違反前揭專利法規定，於106年12月18日為「106年7月14日之更正事項，准予更正」、「請求項2至7舉發不成立」及「請求項1、8舉發駁回」處分。原告就前揭處分有關「請求項2至7舉發不成立」部分不服，提起訴願，經濟部嗣於107年5月25日以訴願決定駁回，原告不服訴願，遂向本院提起行政訴訟。

(二)主要爭執事項：

當事人主張爭執厥為：1.系爭專利請求項4至6，是否違反專利法第120條準用第26條第2項規定？2.證據2是否足以證明

系爭專利請求項7擬制喪失新穎性，而違反專利法第120條準用第23條規定？3.證據4是否足以證明系爭專利請求項2至5、7不具進步性，而違反專利法第22條第2項規定？4.結合證據4與5，是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性，而違反專利法第22條第2項規定？

三、本院審查系爭專利有效性之準據法與事由：

按可供產業上利用之發明雖無前項各款所列情事，然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所能輕易完成時，仍不得取得新型專利。申請專利之發明，而與申請在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說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。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。103年1月22日修正公布，103年3月24日施行之專利法（下稱審查核准時專利法）第22條第2項，第120條準用第23條、第26條第2項定有明文。系爭專利申請日為105年3月21日，被告於10 6年12月18日核發新型專利形式審查核准處分書，是否有應撤銷專利權之情事，自應以新型專利形式審查核准處分時，應適用之專利法為斷。本院參諸當事人主張爭執，依序審理事項如後：㈠說明系爭專利技術與引證案之技術特徵，並據此分析與比對引證案及系爭專利之技術特徵要件；㈡系爭專利請求項4至6是否違反專利法第120條準用第26條第2項規定；㈢證據2是否足以證明系爭專利請求項7擬制喪失新穎性；㈣證據4是否足以證明系爭專利請求項2至5、7不具進步性；㈤組

合證據4與5，是否足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

四、系爭專利技術之分析：

(一)系爭專利技術內容：

系爭專利所欲解決之技術問題，在於習知壓模僅在兩延伸段設有傳導塊，在壓模之彎曲段中間部位會有溫度不足問題，因此具有不利製作熱壓合溫度需求較高之鞋具問題。職是，系爭專利提供一種後踵定型機之加熱膠模組，其包括導熱膠模、第一傳導塊及二加熱元件；其中導熱膠模包括有彎曲段，第一傳導塊嵌置於彎曲段內部且位於彎曲段之中間部位，兩加熱元件穿置於第一傳導塊；彎曲段嵌設有第一傳導塊，可解決現有壓模在彎曲段未設置傳導塊而導致彎曲段之中間部位溫度不足問題，提供一種可用於製作熱壓合溫度需求較高之鞋具後踵定型機之加熱膠模組。

(二)系爭專利申請專利範圍：

系爭專利於105年6月21日核准公告，嗣於107年1月21日准予更正公告，更正後申請專利範圍共計6個請求項，其中請求項1為獨立項，現已刪除，其餘均為附屬項，系爭專利主要圖式，如附圖1所示。

1.原已刪除系爭專利請求項1：

一種後踵定型機之加熱膠模組，其包括：⑴一導熱膠模，其包括有一彎曲段及二延伸段，彎曲段具有相對之二端，兩延伸段分別設於彎曲段之兩端；⑵一第一傳導塊，其嵌置於彎曲段內部且位於彎曲段之中間部位，第一傳導塊為單件式之結構，且具有相對之一第一端及一第二端，第一傳導塊包括有一個以上容孔，一個以上容孔自第一傳導塊第一端之端面朝向第一傳導塊第二端延伸；⑶二第二傳導塊，兩第二傳導

塊分別嵌置於兩延伸段之內部，各第二傳導塊具有相對之一第一端及一第二端且包括有一個以上容置孔，一個以上容置孔自第二傳導塊第一端之端面朝向第二傳導塊第二端延伸；⑷多個加熱元件，多個加熱元件相互電性連接且分別穿置於第一傳導塊之一個以上容孔與各第二傳導塊之一個以上容置孔。

2.系爭專利請求項2：

如請求項1所述之後踵定型機之加熱膠模組，其中第一傳導塊包括有一個以上之卡固孔，一個以上之卡固孔直立貫穿第一傳導塊且與導熱膠模相互卡制；各第二傳導塊包括有一個以上之卡掣孔，一個以上之卡掣孔橫向貫穿第二傳導塊且與導熱膠模相互卡制。

3.系爭專利請求項3：

如請求項2所述之後踵定型機之加熱膠模組，其包括有多個定位銷；第一傳導塊包括有一個以上之定位螺孔，一個以上之定位螺孔自第一傳導塊之第一端之端面分別且傾斜延伸至一個以上容孔；各第二傳導塊包括有一個以上之限位螺孔，一個以上之限位螺孔自第二傳導塊第一端之端面分別，且傾斜延伸至一個以上之容置孔；多個定位銷分別螺鎖於第一傳導塊之一個以上定位螺孔與各第二傳導塊之一個以上限位螺孔，多個定位銷分別抵靠於多個加熱元件。

4.系爭專利請求項4至6：

請求項4如請求項3所述之後踵定型機之加熱膠模組，其包括有二結合件，兩結合件分別嵌置於兩延伸段內部且分別結合於兩第二傳導塊，各結合件包括有一個以上的結合螺孔與一固定架相互鎖固。請求項5如請求項4所述之後踵定型機之加

熱膠模組，其中各加熱元件為一電熱管。請求項6如請求項5所述之後踵定型機之加熱膠模組，其包括一保溫罩，保溫罩圍繞導熱膠模。

5.系爭專利請求項7：

如請求項1所述之後踵定型機之加熱膠模組，其包括有多個定位銷；第一傳導塊包括有一個以上之定位螺孔，一個以上之定位螺孔自第一傳導塊第一端之端面分別且傾斜延伸至一個以上之容孔；各第二傳導塊包括有一個以上之限位螺孔，一個以上之限位螺孔自第二傳導塊第一端之端面分別且傾斜延伸至一個以上容置孔；多個定位銷分別螺鎖於第一傳導塊之一個以上定位螺孔與各第二傳導塊之一個以上限位螺孔，多個定位銷分別抵靠於多個加熱元件。

五、舉發證據之技術分析：

(一)證據2之技術分析：

證據2為我國104年9月7日申請，105年4月21日公告之第M520286號、申請號：000000000「鞋後踵定型機之熱膠模裝置」專利案，其申請日早於系爭專利之申請日105年3月21日，並在系爭專利申請後始公告，故證據2可為系爭專利擬制喪失新穎性之相關先前技術，證據2之主要圖式，如附圖2所示。證據2揭露一種鞋後踵定型機之熱膠模裝置包含一膠模塊單元一導熱單元及一加熱單元。膠模塊單元包括一彎折呈U形且具有彈性之膠模塊。膠模塊具有二左右間隔設置之翼部，並一連接於該等翼部間之彎部。導熱單元包括二分別設置於該等翼部內之導熱板塊，至少一設置於彎部內之導熱柱。各導熱板塊沿著各翼部延伸且具有多數設置孔。導熱柱具有一設置孔。加熱單元包括多數分別設置於該等導熱板塊及導熱

柱之設置孔加熱件。

(二)證據4之技術分析：

證據4為我國104年7月1日公告之第M503786號，申請號：000000000「鞋後踵定型機之高效率加熱壓模裝置」專利案，公告日早於系爭專利申請日105年3月21日，證據4可為系爭專利相關之先前技術，證據4之主要圖式，如附圖3所示。證據4揭露一種鞋後踵定型機之高效率加熱壓模裝置包含至少一壓模塊單元、至少一導熱單元、至少一加熱單元及一檢知單元。壓模塊單元包括一沿著一彎折線彎折呈U形之壓模塊，壓模塊具有相反設置的一內凹面及一外凸面，並具有彈性。導熱單元包括多數沿著彎折線間隔設置於壓模塊之導熱塊。各導熱塊具有多數形成於外表面且與壓模塊相嵌固之嵌固部及至少一設置孔。加熱單元包括多數分別設置於該等導熱塊之設置孔加熱件。檢知單元電連接加熱單元且用以檢知加熱單元之通電狀態。其中位於壓模塊單元壓模塊左右兩翼部之導熱塊數量分別為兩個以上。

(三)證據5之技術分析：

證據5為我國104年7月1日公告之第M451022號，申請號：000000000「鞋後踵定型機之加熱壓模裝置」專利案，公告日早於系爭專利申請日105年3月21日，證據5可為系爭專利相關之先前技術，證據5之主要圖式，如附圖4所示。證據5揭露一鞋後踵定型機之加熱壓模裝置，用於熱壓一鞋楦模，加熱壓模裝置包含一壓模單元及一電熱單元。壓模單元包括一呈倒U狀之壓模本體及一設置於壓模本體底側之導熱層，壓模本體具有一沿一軸線貫穿壓模本體，並可罩合於鞋楦模之凹口，至少二對分別位於軸線二相反側，且相間隔並由壓模本

體頂側向下凹設的插孔。電熱單元用於提供加熱熱源，並包括至少二對分別可卸除插設於該等插孔內之電熱管。利用電熱管插設於插孔之組配方式，其組裝上較為便利且導熱效果較佳。

六、請求項4至6未違反專利法第120條準用第26條第2項：

(一)系爭專利請求項4至6內容記載明確：

原告雖主張系爭專利之固定架(10)相對於加熱膠模組(30)僅能產生上下直線運動，當加熱膠模(31)二延伸段(312)與固定架互相鎖固時，二延伸段不會產生彼此靠近閉合之動作，而無法完成熱壓合作業，故請求項4之記載無法明確瞭解其如何完成熱壓合作業云云。惟系爭專利圖1及說明書第【0013】段記載：一固定架、二活動臂組(20)及一加熱膠模組；其中兩活動臂組分別樞結於固定架，加熱膠模組結合於兩活動臂組。可知固定架透過二活動臂組與加熱膠模組結合，而系爭專利請求項4界定「各結合件包括有一個以上之結合螺孔與一固定架相互鎖固」，並未排除結合件可透過活動臂組與固定架10相互鎖固之實施態樣。再者，由於系爭專利使用二延伸段彼此靠近壓合並加熱之手段，而使鞋後踵定型，故所屬技術領域中具有通常知識者自得理解，無論固定架、活動臂組及加熱膠模組之組態為何，加熱膠模組之二延伸段必須能夠彼此靠近，始得令系爭專利之後踵定型機發揮其必然具備之功能，準此，請求項4至6之記載，並不會使所屬技術領域中具有通常知識者，無法知悉其如何完成熱壓合作業，故請求項4至6之記載明確，是原告之主張並不可採。

(二)系爭專利請求項4至6為專利說明書所支持：

原告固主張原處分僅憑系爭專利請求項4之附屬技術特徵在

形式上可見於說明書，而未就實質上是否為說明書所支持進行審查，而系爭專利說明書僅揭露唯一實施例，且實施例並未揭露請求項4「加熱膠模組與固定架相互鎖固」技術特徵云云。惟系爭專利圖1及說明書第【0013】明確且充分揭露固定架(10)、活動臂組(20)及加熱膠模組(30)連結關係，而系爭專利請求項4至6之界定未排除結合件可透過活動臂組與固定架相互鎖固之實施態樣，因此載有固定架等元件具體連接關係之說明書，實質支持請求項4至6之技術特徵，且請求項4至6之記載明確，益徵請求項4未違反專利法第120條準用第26條第2項規定，故原告之主張並不可採。

七、證據2不足證明系爭專利請求項7擬制喪失新穎性：

(一)證據2揭露系爭專利請求項7之技術特徵部分：

1.揭露系爭專利之導熱膠模技術特徵：

系爭專利請求項7依附請求項1，請求項1「一種後踵定型機之加熱膠模組，其包括：一導熱膠模，其包括有一彎曲段及二延伸段，彎曲段具有相對之二端，兩延伸段分別設於彎曲段之兩端」技術特徵，由證據2圖6之揭露內容，顯見系爭專利「導熱膠模」技術特徵，揭露於證據2「膠模塊」，且膠模塊亦包括有左右兩翼部(516)，相當於系爭專利之二延伸段，並及連接於翼部間之彎部(517)，相當於系爭專利之彎曲段，彎部具有相對之二端，兩翼部分別設於彎部之兩端，如附表所示。

2.揭露系爭專利之第二傳導塊與容置孔技術特徵：

系爭專利請求項1「二第二傳導塊，兩第二傳導塊分別嵌置於兩延伸段之內部，各第二傳導塊具有相對之一第一端及一第二端且包括有一個以上容置孔，一個以上的容置孔自第二

傳導塊之第一端之端面朝向第二傳導塊第二端延伸」技術特徵，由證據2圖6揭露之內容，顯見系爭專利「第二傳導塊」及其「容置孔」技術特徵，揭露於證據2左右兩翼部導熱板塊(61)及設置孔(613)技術內容，如附表所示。

3.揭露系爭專利之加熱元件技術特徵：

系爭專利請求項1「多個加熱元件，多個加熱元件相互電性連接且分別穿置於第一傳導塊之一個以上容孔與各第二傳導塊之一個以上容置孔」技術特徵，由證據2圖6及說明書第【0024】段揭露「加熱單元(7)設置於導熱單元(6)，且分別包括多數分別可抽離設置於導熱板塊與導熱柱(62)設置孔之加熱元件(71)，如附表所示。

(二)證據2未揭露系爭專利請求項7之技術特徵部分：

1.證據2未揭露系爭專利之第一傳導塊技術特徵：

系爭專利請求項1「一第一傳導塊，其嵌置於彎曲段內部且位於彎曲段的中間部位，第一傳導塊為單件式結構且具有相對之一第一端及一第二端，第一傳導塊包括有一個以上容孔，一個以上容孔自第一傳導塊第一端之端面朝向第一傳導塊之第二端延伸」技術特徵，由證據2圖6及說明書第【0021】段揭露「導熱單元(6)設置於膠模塊(51)。導熱單元包括二分別嵌設於膠模塊之翼部內導熱板塊(61)，並二沿著彎折線L間隔嵌設於膠模塊之彎部(517)導熱柱」。系爭專利「第一傳導塊」及其「容孔」技術特徵，雖相當於證據2「導熱單元」之「導熱柱」及其「設置孔」技術內容。惟證據2位於膠模塊內部之導熱柱(62)數量為二個，且分別設置於彎部之兩側，其與系爭專利以單一第一傳導塊設置於彎曲段中間部位之技術特徵並不相同，證據2未揭露系爭專利「一第一傳

導塊，其嵌置於彎曲段內部且位於彎曲段之中間部位」技術特徵，且其差異使系爭專利之導熱膠模能均勻傳遞熱能並提高彎曲段之溫度，如附表所示。且上開技術特徵與系爭專利之差異，非所屬技術領域中具有通常知識者，依通常知識即能直接置換者。

2.請求項7之附屬技術特徵依通常知識非能直接置換：

⑴系爭專利請求項7「包括有多個定位銷；第一傳導塊包括有一個以上之定位螺孔，一個以上定位螺孔自第一傳導塊第一端之端面分別且傾斜延伸至所述一個以上容孔；各第二傳導塊包括有一個以上限位螺孔，一個以上限位螺孔自第二傳導塊第一端之端面分別且傾斜延伸至一個以上容置孔；多個定位銷分別螺鎖於第一傳導塊之一個以上定位螺孔與各第二傳導塊之一個以上限位螺孔，多個定位銷分別抵靠於多個加熱元件」技術特徵，由證據2圖6、圖7揭露之內容，系爭專利「定位銷」及「定位螺孔與限位螺孔」技術特徵，雖相當於證據2「螺鎖件」及「螺孔」技術內容。惟證據2之螺孔(614)垂直膠模塊(51)第一側面(513)向內延伸，其並未揭露系爭專利之定位螺孔自端面傾斜延伸至容孔，限位螺孔自端面傾斜延伸至容置孔之技術特徵，進而未揭露系爭專利「多個定位銷分別抵靠於多個加熱元件」，且其差異使系爭專利得以解決現有壓模在彎曲段中間部位之溫度不足問題，而能均勻將熱能傳遞至導熱膠模彎曲段，如附表所示。且上開技術特徵與系爭專利之差異，非所屬技術領域中具有通常知識者，依通常知識即能直接置換者。

⑵綜上所述，證據2未揭露系爭專利請求項1「一第一傳導塊，其嵌置於彎曲段內部且位於彎曲段之中間部位」，請求項7之

附屬技術特徵，其差異並非所屬技術領域中具有通常知識者，依通常知識即能直接置換者，故證據2不足以證明系爭專利請求項7擬制喪失新穎性。

⑶原告雖主張系爭專利請求項7與證據2之差異，僅在於請求項7藉由定位銷(37)末端抵靠加熱元件(36)，而證據2係由螺鎖件(8)頭部(82)抵擋加熱件(71)，此差異為依通常知識即能直接置換云云。惟系爭專利請求項7記載「一個以上定位螺孔自第一傳導塊之第一端端面分別且傾斜延伸至一個以上之容孔；一個以上限位螺孔自第二傳導塊第一端之端面分別且傾斜地延伸至一個以上容置孔」技術特徵，未揭露於證據2之垂直延伸螺孔(614)，證據2之螺鎖件無法抵靠於多個加熱元件，其差異並非僅有定位銷抵擋位置之不同，且原告提出之原證8、9，未揭露傾斜延伸之定位螺孔，益徵其非為通常知識者即能直接置換者，是原告之主張並不可採。

八、證據4 不足證明系爭專利請求項2至5與7不具進步性：

(一)證據4不足證明系爭專利請求項2至5不具進步性：

1.證據4揭露系爭專利請求項2至5之技術特徵部分：

⑴系爭專利請求項2依附請求項1，請求項1「一種後踵定型機之加熱膠模組，其包括一導熱膠模，其包括有一彎曲段及二延伸段，彎曲段具有相對之二端，兩延伸段分別設於彎曲段之兩端」技術特徵，由證據4圖6之揭露內容，顯見系爭專利「導熱膠模」技術特徵，揭露於證據4「壓模塊單元」，且壓模塊單元包括有一彎曲段及左右兩翼部，相當於系爭專利之二延伸段，彎曲段具有相對之二端，兩翼部分別設於彎曲段之兩端，如附表所示。

⑵系爭專利請求項1「二第二傳導塊，兩第二傳導塊分別嵌置

於兩延伸段之內部，各第二傳導塊具有相對之一第一端及一第二端且包括有一個以上之容置孔，一個以上容置孔自第二傳導塊之第一端之端面朝向第二傳導塊第二端延伸」技術特徵，由證據4圖6揭露之內容，顯見系爭專利「第二傳導塊」及其「容置孔」技術特徵揭露於證據4左右兩翼部「導熱塊」及其「設置孔」技術內容，如附表所示。

⑶系爭專利請求項1「多個加熱元件，多個加熱元件相互電性連接且分別穿置於第一傳導塊之一個以上容孔與各第二傳導塊之一個以上容置孔」技術特徵，由證據4圖6及說明書第【0024】段揭露「各加熱單元(7)加熱件(71)分別設置於相對應導熱單元(6)導熱塊(61)設置孔(612)。在本實施例中，各加熱單元之加熱件以串聯方式電連接，且分別為一電熱管」。顯見系爭專利「加熱元件」技術特徵揭露於證據4「加熱件」技術內容，如附表所示。

⑷系爭專利請求項2「各第二傳導塊包括有一個以上卡掣孔，一個以上的卡掣孔橫向貫穿第二傳導塊且與導熱膠模相互卡制」技術特徵，證據4圖6及說明書雖未直接揭露左右兩翼部之導熱塊(61)，相當於系爭專利之第二傳導塊，具有橫向貫穿之卡掣孔，惟在證據4揭露凹槽形式之嵌固部(611)基礎上，相當於系爭專利之卡掣孔，其僅為習知卡合結構之簡單改變，如附表所示。

⑸系爭專利請求項2「第一傳導塊包括有一個以上卡固孔，一個以上卡固孔直立地貫穿第一傳導塊且與導熱膠模相互卡制」技術特徵，由證據4圖6及說明書第【0022】段揭露「各導熱塊(61)具有多數形成於外表面且與相對應壓模塊(51)相嵌固之嵌固部(611)，各導熱塊之嵌固部分別為一凹槽。顯見

系爭專利「卡固孔」技術特徵相當於證據4「嵌固部」技術內容，證據4雖未揭露系爭專利「卡固孔直立貫穿第一傳導塊」技術特徵，惟在證據4揭露凹槽形式之嵌固部基礎，其僅為習知卡合結構之簡單改變，如附表所示。

2.證據4未揭露系爭專利請求項2至5之技術特徵部分：

⑴系爭專利請求項1之「一第一傳導塊，其嵌置於彎曲段內部且位於彎曲段中間部位，第一傳導塊為單件式結構且具有相對一第一端及一第二端，第一傳導塊包括有一個以上容孔，一個以上容孔自第一傳導塊之第一端端面朝向第一傳導塊之第二端延伸」技術特徵，由證據4圖6及說明書第【0021】段揭露「等導熱單元分別設置於壓模塊單元之壓模塊，各導熱單元包括多數沿著彎折線L間隔設置於相對應壓模塊內導熱塊」。顯見系爭專利「第一傳導塊」及其「容孔」技術特徵相當於證據4「導熱單元」之「導熱塊」及其「設置孔」技術內容，惟證據4位於壓模塊(51)彎曲段內部之導熱塊(61)數量為二個，且分別設置於彎曲段之兩側，其與系爭專利以單一第一傳導塊設置於彎曲段中間部位之技術特徵，並不相同，證據4未揭露系爭專利「一第一傳導塊，其嵌置於彎曲段內部且位於彎曲段中間部位」技術特徵，故證據4自無法達到系爭專利說明書第【0010】段「其第一傳導塊為單件式結構且嵌置於導熱膠模之彎曲段中間部位，因此能均勻傳遞熱能、提高彎曲段之溫度」相關功效，其差異非所屬技術領域中具有通常知識者依據證據4所能輕易完成者，如附表所示。

⑵綜上所述，證據4雖揭露系爭專利「導熱膠模」、「第二傳導塊」及「加熱元件」技術特徵，且系爭專利導塊之卡固孔

及卡掣孔均為所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據4所能輕易完成者，惟證據4未揭露系爭專利「一第一傳導塊，其嵌置於彎曲段內部且位於彎曲段的中間部位」技術特徵，而其差異並非所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據4所能輕易完成者，故證據4不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。再者，證據4不足以證明系爭專利請求項2不具進步性，系爭專利請求項3至5均為直接或間接依附於請求項2之附屬項，證據4自不足以證明系爭專利請求項3至5不具進步性。

⑶原告雖主張證據4之說明書具有可以改變導熱塊數量，所屬技術領域中具有通常知識者，可輕易將證據4之導熱塊數量改變成1個，且上開改變均為依一般經驗法則而能輕易思及，未具有無法預期之功效云云。惟系爭專利以單一第一傳導塊，嵌置於導熱膠模之彎曲段且位於彎曲段中間部位，相較於習知之後踵定型機，其彎曲段溫度得以提高，進而均勻傳遞熱能，其為系爭專利主要之技術特徵之一，且未被證據4所揭露或教示，難認依據證據4可輕易完成系爭專利單一第一傳導塊之技術特徵，是原告之主張並不可採。

(二)證據4不足證明系爭專利請求項7不具進步性：

1.非為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者：

系爭專利請求項7依附請求項1，請求項7「包括有多個定位銷；第一傳導塊包括有一個以上定位螺孔，一個以上定位螺孔自第一傳導塊之第一端的端面分別且傾斜延伸至一個以上容孔；各第二傳導塊包括有一個以上限位螺孔，一個以上限位螺孔自第二傳導塊之第一端之端面分別且傾斜延伸至一個以上容置孔；多個定位銷分別螺鎖於第一傳導塊之一個以上

定位螺孔與各第二傳導塊之一個以上限位螺孔，多個定位銷分別抵靠於多個加熱元件」技術特徵，由證據4圖6、圖7揭露之內容，系爭專利「定位銷」及「定位螺孔與限位螺孔」技術特徵，雖相當於證據4「螺鎖件」及「螺孔」技術內容，如附表所示。惟證據4之螺孔(613)垂直壓模塊(51)第一側面(513)向內延伸，未揭露系爭專利之定位螺孔自端面傾斜延伸至容孔，限位螺孔自端面傾斜延伸至容置孔之技術特徵，未揭露系爭專利「多個定位銷分別抵靠於多個加熱元件」，故證據4自無法達到系爭專利解決現有壓模在彎曲段中間部位之溫度不足問題，而能均勻將熱能傳遞至導熱膠模彎曲段之功效。準此，證據4與系爭專利之差異，非所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據4所能輕易完成者，故，證據4未揭露系爭專利請求項7之技術特徵，且請求項7技術特徵非為所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據4所能輕易完成者。

2.系爭專利請求項7未揭露於證據2垂直延伸之螺孔：

原告雖主張證據4之結構、功效等技術內容與證據2全相同，兩者之差異，僅在於系爭專利請求項7係藉由定位銷(37)末端抵靠加熱元件(36)，而證據2係用螺鎖件(8)頭部(82)，差異既得為所屬技術領域中具有通常知識者，依通常知識可直接置換，其亦得依據證據4並參酌通常知識而可輕易修飾完成云云。惟系爭專利請求項7記載傾斜延伸之容孔，並未揭露於證據2垂直延伸之螺孔(614)，且其非為依通常知識即能直接置換者，而證據4之螺孔(613)為垂直向內延伸，未揭露傾斜延伸之容孔，證據4之螺鎖件無法抵靠於多個加熱元件，進而無法解決現有壓模在彎曲段中間部位溫度不足問題，

故證據4與系爭專利之差異，非所屬技術領域中具有通常知識者，依據證據4所能輕易完成者，是原告之主張並不可採。

九、組合證據4與5不足證明系爭專利請求項6不具進步性：

(一)證據4與5之技術關連性及教示動機：

證據4為一種鞋後踵定型機之加熱壓模裝置，其包括壓模塊單元、導熱單元及加熱單元，各壓模塊與相對應之楦頭共同對工件壓合時，同時透過各導熱單元之加熱單元進行加以使鞋後踵熱定型；而證據5為一種鞋後踵定型機，其加熱壓模裝置包含一壓模單元及一電熱單元，用於熱壓一鞋楦模；證據4與5均係鞋後踵定型機，且其組成結構及功能相同，故證據4與5間具緊密之技術關連性，對於鞋後踵定型機相關技術領域中具有通常知識者而言，以證據4與5交互參考援引，並組合其關連技術之動機係屬明顯。

(二)證據5揭露系爭專利請求項6之技術特徵部分：

系爭專利請求項6依附請求項5，請求項6「包括一保溫罩，保溫罩圍繞所述導熱膠模」技術特徵，由證據5圖3揭露之內容，顯見系爭專利「保溫罩」及「導熱膠模」技術特徵，揭露於證據5「隔熱單元」及「壓模本體」技術內容，如附表所示。

(三)證據5未揭露系爭專利請求項6之技術特徵部分：

請求項6為依附請求項5之附屬項，其包含請求項5所有之技術特徵，證據4未揭露系爭專利「一第一傳導塊，其嵌置於彎曲段內部且位於彎曲段中間部位」技術特徵，而技術特徵未見於證據5，如附表所示。且證據5無提供熱傳導塊設置之相關教示，故系爭專利技術特徵非為所屬技術領域中具有通

常知識者，依據證據4與5之組合所能輕易完成者，證據4、5之組合，不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

十、本判決結論：

綜上所述，系爭專利請求項4 至6 ，未違反審查核准時專利法第120 條準用第26條第2 項規定；證據2 不足以證明系爭專利請求項7 擬制喪失新穎性；證據4 不足以證明系爭專利請求項2至5與7不具進步性；證據4、5之組合，不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。原告雖請求原處分關於請求項2至7舉發不成立與訴願決定均應撤銷，暨被告應作成系爭專利請求項2至7舉發成立，應予撤銷之審定云云。然證據2、4至6均不足證明系爭專利請求項2至7不具有效性。職是，原處分以系爭專利請求項2至7未違反專利法第22條第2項，第120條準用第23條、第26條第2項規定，作成舉發不成立之審定，並無不法，訴願機關為駁回之決定，洵屬合法正當，原告訴請撤銷不利於己之原處分與訴願決定部分，均無理由。

十一、無庸審究部分說明：

因本件事證已明確，暨兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中　華　民　國　108　年　1　月　10　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或

	依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　108　　年　　1　　月　　10　　日

書記官　蔡文揚