

# 最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第134號

上 訴 人 張 菟 倩

訴訟代理人 李耀馨 律師

被 上 訴 人 經 濟 部 智 慧 財 產 局

代 表 人 洪 淑 敏

參 加 人 搏 盟 科 技 股 份 有 限 公 司

代 表 人 黃 奇 咸

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國106年6月21日智慧財產法院105年度行專訴字第87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

壹、緣上訴人前於民國93年8月6日以「記憶體模組之保護裝置」向被上訴人申請新型專利，申請專利範圍共11項，經被上訴人編為第000000000號進行形式審查，准予專利，並發給新型第M261967號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於103年5月20日以其違反核准時專利法第94條第4項之規定，對之提起舉發，案經被上訴人審查，以105年3月30日（105）智專三（一）04064字第10520387010號專利舉發審定書為「請求項1至4、6舉發成立應予撤銷」之處分（即本件原處分）。

上訴人不服，提起訴願，經經濟部以105年9月10日經訴字第10506309180號訴願決定書為駁回之決定。上訴人不服，向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因本件判決之結果，倘認訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受損害，爰依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。嗣經原審判決駁回後，上訴人仍不服，提起上訴。

貳、上訴人起訴主張：一、被上訴人審查系爭專利是否具有進步性時，違背本院103年度判字第126號判決、最高法院100年度台上字第480號及100年度台上字第1804號民事判決意旨之規

01 範，於原處分中除了請求項1之論述尚有提及「屬相同技術  
02 領域，是所屬技術領域中具有通常知識者，當面臨如何改善  
03 散熱片相關問題時，有動機參考並與應用或組合」外，其餘  
04 請求項之審定，被上訴人均僅就技術特徵加以比對，對於有  
05 無具體之理由，促使所屬技術領域中具有通常知識者，將所  
06 揭露之技術作成系爭專利之組合態樣，及先前技術對系爭專  
07 利之技術內容是否提供教示、建議或動機，使該技術領域通  
08 常知識者足以輕易思及所申請之專利，均未見記載，該處分  
09 應不適法。二、被上訴人就系爭專利請求項1認定不具進步性  
10 ，僅係以「相同技術領域」，即認定「有動機參考並與應用  
11 或組合」，而忽略系爭專利係應用在記憶體模組外部之保護  
12 裝置上，且系爭專利改良之部分及目的係在便利保護裝置之  
13 組裝、加工，增進加工效能，與證據4、5、10、11、13應用  
14 之領域、欲解決之問題、功能及作用上與系爭專利皆有不同  
15 ，且無具體理由將其作為加工組合之用，系爭專利自有進步  
16 性。三、系爭專利縱為熟習該項技術者能輕易完成，惟系爭專  
17 利在效果上克服先前技術中存在的問題點，具備好用或實用  
18 之條件，且能增進功效，應認為具進步性而給予新型專利。  
19 然被上訴人對系爭專利「效果上克服先前技術中存在的問題  
20 點，具備好用或實用之條件，而能增進功效時」乙節，未見  
21 任何說明，未充分審酌上揭情事，即認定系爭專利不具進步  
22 性，實有違誤。四、系爭專利產生「定位轉軸之新的功效」或  
23 「組合後之技術效果明顯優於所有單一技術所產生之技術效  
24 果的總合」，故依系爭專利申請時之專利審查基準所示，應  
25 認該發明非能輕易完成，具進步性。被上訴人未慮及此，即  
26 為不具進步性、舉發成立之處分，誠難謂適法無誤等語，求  
27 為判決撤銷訴願決定及原處分。

28 參、被上訴人則以：一、原處分就系爭專利請求項1至4、6是否舉  
29 發成立，已充分考量系爭專利於申請該新型所屬技術領域中  
30 具有通常知識技術者的技術水準、所欲解決之問題、技術領  
31 域、創作目的、功能作用、功效、有無具體之理由促使所屬

技術領域中具有通常知識者，將舉發證據組合動機而易於思及與輕易完成系爭專利。二、關於舉發（補充）理由之證據組合可證明系爭專利不具進步性的諸多主張，原處分已具體理由來說明哪些主張可採而認定不具進步性、哪些主張不採而無法認定不具進步性，其中系爭專利請求項2至4、6之審定不具進步性，亦為在系爭專利請求項1不具進步性的證據組合動機之基礎上進行判斷而認定可輕易完成，非為僅就系爭專利之其他請求項的技術特徵加以比對。上訴人稱「被上訴人為不具進步性、舉發成立之處分，誠難謂適法無誤；系爭專利應具進步性而給予新型專利」，應不足採等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

肆、參加人則以：一、比對分析系爭專利、證據2及證據5之圖式可清楚看出，系爭專利的申請專利範圍第1項所述內容，均已在證據2、證據5中完全揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2、5的內容，即可簡單改變、組合並輕易完成，系爭專利之請求項1不具進步性。二、系爭專利之申請專利範圍第1項中的必要技術特徵，已在證據2、3、4、5等之組合中揭示相同的構件結構。另系爭專利利用「扣孔座下段面寬度大於上段面扣孔寬度，並於扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，以供卡榫對位扣孔座上段面扣孔形成止擋，使兩扣合之護片不易分離」等技術特徵，可由證據2、4、5之組合或證據3、4、5之組合等，完全揭露此等，故可證明系爭專利請求項1項確實不具進步性。三、系爭專利請求項1、2、3、4、6等各項所揭露之技術特徵、結構裝置，有相同技術特徵之證據2至13已申請專利在先，並業經公告之，依據證據2至13之教示、引導、建議及提示必要之組合動機，顯而易知並可簡單變化、輕易完成如系爭專利相同之技術特徵，而能達到相同之目的及功效，且系爭專利之請求項1、2、3、4、6等，並未產生新功效或無法預期之功效，證明系爭專利之請求項1、2、3、4、6等不具進步性，確實違反核准時專利法第94條第4項之規定，原處分與訴願決定等均無違誤等語

，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

伍、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：一、舉發證據組合是否可證明系爭專利請求項1不具進步性？（一）證據2、證據4與證據5之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？1.依證據2第1圖所示，證據2已對應揭露系爭專利請求項1「一種記憶體模組之保護裝置」、「一對可覆蓋記憶體之護片，對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座」、「扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著兩段面開設有一扣孔」、「扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片」、「扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合」技術特徵。比較證據2與系爭專利請求項1之差異在於：證據2第1圖顯示扣孔座下段面之扣接孔（102）寬度等於上段面之扣接孔寬度，且扣接鉤（101）之端部並未具有延伸出一卡榫，故證據2未揭露系爭專利請求項1「上述扣孔座下段面之扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度」、「上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度」及「上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離」等技術特徵。2.證據5圖一B及說明書所載，證據5揭露利用具有不同寬度之卡槽及具有卡榫之卡勾使兩散熱片扣合，其中卡槽、卡榫已對應揭示系爭專利請求項1之扣孔、卡榫，因此，證據5揭露系爭專利請求項1「上述扣孔座下段面之扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度」、「上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度」及「上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離」等技術特徵。3.因證據2與證據5均為關於散熱片結構，且證據2及證據5均揭示解決散熱片卡扣之問題，證據2及證據5

屬相同或相關之技術領域，故所屬技術領域中具有通常知識者，在依據證據2所揭示之記憶體之散熱(保護)裝置，為改善散熱片扣合之相關問題時，使證據2扣合之兩散熱片(100)不易分離，應有其動機會參考證據5所揭示具有不同寬度之卡槽(12)與具有卡樺(11A)之卡勾(11)之扣合結構並將證據5之扣合結構應用於證據2之扣接鉤(101)端部之一側延伸出卡樺，且扣孔座下段面之扣接孔(102)寬度大於上段面之扣接孔寬度，以利扣接鉤之卡樺扣入扣接孔內，並藉由卡樺在大於扣接孔之寬度處形成止擋，使得扣合之兩散熱片不易分離，而完成系爭專利請求項1之創作，且未產生無法預期之功效，故為所屬技術領域中具通常知識者依據證據2與證據5所能輕易完成。是以證據2與證據5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。因證據2與證據5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，故證據2、證據4與證據5之組合，亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。(二)證據3、證據4、證據5之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？1.依證據3第2圖所示，證據3已對應揭露系爭專利請求項1「一種記憶體模組之保護裝置」、「一對可覆蓋記憶體之護片，該對護片相對內側面設有膠片，且上側緣分別相對垂直折出一對扣片及扣孔座」、「扣孔座前緣下降成兩段面，且沿著兩段面開設有一扣孔」、「扣片前緣亦下降成兩段面，且較低之下段面形成扣合片」、「扣合片可伸入扣孔內使兩護片上側緣形成扣合狀態，使兩護片間形成收容記憶體之空間，並利用膠片使其與記憶體貼合」技術特徵。比較證據3與系爭專利請求項1之差異在於：由證據3第2圖顯示扣孔座下段面之扣接孔(16)寬度等於上段面之扣接孔寬度，扣接鉤(15)之端部並未延伸出一卡樺，故證據3未揭露系爭專利請求項1「上述扣孔座下段面的扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度」、「上述扣合片端部至少一側延伸出一卡樺，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度」及「上述扣合片扣入扣孔座

上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離」之技術特徵。2.因證據3與證據5均為關於散熱片結構，且證據3及證據5均揭示解決散熱片卡扣之問題，故證據3及證據5屬相同或相關之技術領域，故所屬技術領域中具有通常知識者，在依據證據3所揭示之記憶體之散熱（保護）裝置，為改善散熱片扣合之相關問題時，應有其動機參考證據5所揭示之扣合結構，且因證據5揭露具有不同寬度之卡槽（12）與具有卡榫（11A）之卡勾（11）之扣合結構，在所屬技術領域中具有通常知識者，參酌證據5之技術內容後，為使證據3扣合之兩散熱片（10）不易分離，有合理的動機會將證據5之扣合結構應用於證據3之扣接鉤（15）端部之一側延伸出卡榫，且扣孔座下段面之扣接孔（16）寬度大於上段面之扣接孔寬度，以利扣接鉤之卡榫扣入扣接孔內，並藉由卡榫在大於扣接孔之寬度處形成止擋，使得扣合之兩散熱片不易分離，而完成系爭專利請求項1之創作，且未產生無法預期之功效，故為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據3與證據5所能輕易完成。是以證據3與證據5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。因證據3與證據5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，故證據3、證據4與證據5之組合，亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。(二)證據2、證據10之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？1.依證據10第2圖所示，證據10揭露系爭專利請求項1「上述扣孔座下段面之扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度」、「上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度」及「上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對該扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離」之技術特徵。2.證據2揭露由扣接鉤（101）與扣接孔（102）組成之扣合結構，係使二散熱片（100）相互扣合，而證據10揭露可使兩物件，即退卡座（1）與滑動片（3）扣合之扣合結構，故所屬技術領域中具有

通常知識者，在依據證據2所揭示之記憶體散熱（保護結構），為使證據2扣合之兩散熱片不易分離，有其動機會參考證據10所揭示之扣合結構，並予以應用或組合於證據2之扣合結構而將扣接鉤端部之一側延伸出卡榫，且該扣孔座下段面之扣接孔寬度大於上段面之扣接孔寬度，以利扣接鉤之卡榫扣入扣接孔內，並藉由卡榫在大於扣接孔之寬度處形成止擋，使得扣合之兩散熱片不易分離，而能完成系爭專利請求項1之創作，且未產生無法預期之功效，故為所屬技術領域中具通常知識者依據證據2與證據10所能輕易完成，是以證據2與證據10之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(四)證據3、證據10之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？證據3揭露由扣接鉤（15）與扣接孔（16）組成之扣合結構，係使二散熱片（10）相互扣合，而證據10即揭露可使兩物件，退卡座（1）與滑動片（3）扣合之扣合結構，故所屬技術領域中具通常知識者在依據證據3所揭示之記憶體散熱（保護結構），為使證據3扣合之兩散熱片不易分離，有其動機會參考證據10所揭示之扣合結構，並予以應用或組合於證據3之扣合結構而將扣接鉤端部之一側延伸出卡榫，且扣孔座下段面之扣接孔寬度大於上段面之扣接孔寬度，以利扣接鉤之卡榫扣入扣接孔內，並藉由卡榫在大於扣接孔之寬度處形成止擋，使得扣合之兩散熱片不易分離，而能完成系爭專利請求項1之創作，且未產生無法預期之功效，故為所屬技術領域中具通常知識者依據證據3與證據10所能輕易完成。故證據3、證據10之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

(五)證據2、證據11之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？1.證據11第2圖所示，證據11對應揭露系爭專利請求項1「上述扣孔座下段面之扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度」、「上述扣合片端部至少一側延伸出一卡榫，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度」及「上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡榫對扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使

扣合之兩護片不易分離」等技術特徵。2.證據2揭露扣接鉤（101）與扣接孔（102）組成之扣合結構，係使二散熱片相互扣合，而證據11揭露可使兩物件，即扣座（5）與固定件（7）扣合之扣合結構，故所屬技術領域中具通常知識者在依據證據2所揭示之記憶體散熱（保護結構），為使證據2扣合之兩散熱片不易分離，有其動機會參考證據11所揭示之扣合結構，並予以應用或組合於證據2之扣合結構而將扣接鉤端部之一側延伸出卡樺，且扣孔座下段面之扣接孔寬度大於上段面之扣接孔寬度，以利該扣接鉤之卡樺扣入扣接孔內，並藉由卡樺在大於扣接孔之寬度處形成止擋，使得扣合之兩散熱片不易分離，而能完成系爭專利請求項1之創作，且未產生無法預期之功效，故為所屬技術領域中具通常知識者依據證據2與證據11所能輕易完成。故證據2與證據11之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。(六)證據3、證據11之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？證據3揭露由扣接鉤（15）與扣接孔（16）組成之扣合結構係使二散熱片（10）相互扣合，而證據11揭露可使兩物件，即扣座（5）與固定件（7）扣合之扣合結構，故所屬技術領域中具通常知識者在依據證據3所揭示之記憶體散熱（保護結構），為使證據3扣合之兩散熱片不易分離，有其動機會參考證據11所揭示之扣合結構，並予以應用或組合於證據3之扣合結構而將扣接鉤端部之一側延伸出卡樺，且扣孔座下段面之扣接孔寬度大於上段面之扣接孔寬度，以利扣接鉤之卡樺扣入扣接孔內，並藉由卡樺在大於扣接孔之寬度處形成止擋，使得扣合之兩散熱片不易分離，而能完成系爭專利請求項1之新型，且未產生無法預期之功效，故為所屬技術領域中具通常知識者依據證據3與證據11所能輕易完成。故證據3、證據11之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。(七)證據2、證據13之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？1.證據13圖六所示，證據13已對應揭露系爭專利請求項1「上述扣孔座下段面之扣孔寬度大於上段面之扣孔寬度」、「上

述扣合片端部至少一側延伸出一卡樁，使得前緣寬度約等於下扣孔座下段面扣孔之寬度，但大於扣孔座上段面扣孔之寬度」及「上述扣合片扣入扣孔座上段面扣孔內，藉由卡樁對扣孔座上段面扣孔形成止擋，而使扣合之兩護片不易分離」等技術特徵。2.證據2揭露由扣接鉤（101）與扣接孔（102）組成之扣合結構，係使二散熱片相互扣合，而證據13揭露可使兩物件，即片狀體（10）及操作體（20）扣合之扣合結構，故所屬技術領域中具通常知識者在依據證據2所揭示之記憶體散熱（保護結構），為使證據2扣合之兩散熱片不易分離，有動機會參考證據13所揭示之扣合結構，並予以應用或組合於證據13之扣合結構而將扣接鉤端部之一側延伸出卡樁，且扣孔座下段面的扣接孔寬度大於上段面之扣接孔寬度，以利扣接鉤之卡樁扣入扣接孔內，並藉由卡樁在大於扣接孔之寬度處形成止擋，使得扣合之兩散熱片不易分離，而能完成系爭專利請求項1之創作，且未產生無法預期之功效，故為所屬技術領域中具通常知識者依據證據2與證據13所能輕易完成。故證據2、證據13之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。(八)證據3、證據13之組合是否足以證明系爭專利請求項1不具進步性？1.證據3揭露由扣接鉤（15）與扣接孔（16）組成之扣合結構，係使二散熱片（10）相互扣合，而證據13揭露使兩物件，片狀體（10）及操作體（20）扣合之扣合結構，故所屬技術領域中具通常知識者在依據證據3所揭示之記憶體散熱（保護結構），為使證據3扣合之兩散熱片不易分離，有動機會參考證據13所揭示之扣合結構，並予以應用或組合於證據3之扣合結構而將扣接鉤端部之一側延伸出卡樁，且扣孔座下段面之扣接孔寬度大於上段面之扣接孔寬度，以利扣接鉤（15）之卡樁扣入扣接孔（16）內，並藉由卡樁在大於扣接孔之寬度處形成止擋，使得扣合之兩散熱片不易分離，而能完成系爭專利請求項1之創作，且未產生無法預期之功效，故為發明所屬技術領域中具通常知識者依據證據3與證據13所能輕易完成。故證據3、證據13之組合

足以證明系爭專利請求項1不具進步性。2.由於證據2、3均為記憶體模組之散熱結構（該散熱結構亦具有保護記憶體模組之功能），故證據2、3與系爭專利屬相同技術領域，再者，證據5、10、11、13均係揭露利用具有不同寬度之卡槽及具有卡樺之卡勾結構使兩構件扣合之技術手段，以防止兩構件間相互脫離之問題，故證據2、3、5、10、11、13與系爭專利所欲解決之問題相同，而且有共通的技術特徵，而能發揮與系爭專利相同之功效，故其應可認定與系爭專利屬相同或相關的技術領域。且系爭專利與上開舉發證據間，均係透過沖床加工進行大量製造，之後進行於構件之組裝、加工，就系爭專利與證據2、3、5、10、11、13之技術領域及所欲解決之問題及應用之領域之間具有高度之關聯性，故證據2、3與證據5、10、11、13間具有組合的動機。3.另證據2，證據3以及證據5（或證據10，11，13）已實質揭露前揭系爭專利請求項1之技術內容，如前所述，且證據2之圖式第1、1A圖揭露之扣接鉤（101）與扣接孔（102）而使散熱片（100）相互扣合，或證據3之扣接鉤（15）與扣接孔（16）組成之扣合結構係使二散熱片（10）相互扣合，亦有類似系爭專利定位轉軸之功能。再者，因證據5（或證據10、11、13）之扣接鉤（101）端部之一側延伸出卡樺，故當證據2扣接鉤與扣接孔結合證據5（或證據10、11、13）之扣接鉤（101）端部之一側延伸出卡樺之扣合結構與系爭專利請求項1所界定技術特徵相同，其亦當具有與系爭專利相同之功效（即定位轉軸之功能），而非一新的功效或顯著之功效，故證據2及證據5（或證據10、證據11、證據13）之組合或證據3與證據5（或證據10、證據11、證據13）之組合後，亦具有系爭專利請求項1避免兩護片相互脫離及定位轉軸之功效，故上訴人主張「系爭專利具有『定位轉軸』之新功效或組合後之技術效果明顯優於所有單一技術所產生之技術效果的總合，故具進步性」並不足採。二、舉發證據組合是否可證明系爭專利請求項2不具進步性？（一）證據10第2圖揭示導槽區（13）呈

細長形並與C形孔之裝置區（14）相連通，裝置區（14）之寬度大於導槽區之寬度；證據11第2圖揭示扣座（5）之折板（53）兩側邊各開設有扣孔（55），扣孔之上側寬度大於扣孔之下側寬度，扣孔之上側呈C形孔；證據13圖六揭示扣合裝置之操作體（20）之中扣孔（25）下段之寬度大於中扣孔（25）上段之寬度，扣孔之下段呈C形孔，均已對應揭露系爭專利請求項2之「其中扣孔座下段面扣孔較上段面扣孔寬的部份，是在端側形成一半圓形孔或C型孔」附屬技術特徵。

（二）系爭專利請求項2為系爭專利請求項1之附屬項，其所界定之「該半圓形孔或C形孔之口徑約大於扣片的厚度」之技術特徵，係為一般扣片必然可穿入扣孔之基本的通常知識。因「證據2、10之組合」、「證據2、11之組合」、「證據2、13之組合」、「證據3、10之組合」、「證據3、11之組合」、「證據3、13之組合」足以證明系爭專利請求項1不具進步性，故上開證據組合亦可證明系爭專利請求項2不具進步性。又因「證據2、10之組合」、「證據2、11之組合」、「證據3、10之組合」、「證據3、11之組合」均可證明系爭專利請求項2不具進步性，故「證據2、7、10之組合」、「證據2、7、11之組合」、「證據3、7、10之組合」、「證據3、7、11之組合」亦可證明系爭專利請求項2不具進步性。三、舉發證據組合是否可證明系爭專利請求項3不具進步性？（一）證據10第2圖揭示定位部（32）呈一T字型，其延伸出之卡榫呈C形狀；證據11第2圖固定件（7）之兩側板（72）頂端各設有一T形之扣板（74），其延伸出之卡榫呈C形狀；證據13圖六片狀體（10）之扣接部設有中扣鉤（18），中扣鉤（18）端部一側延伸出一卡榫呈C形狀，已揭露系爭專利請求項3「其中扣合片端部延伸出之卡榫呈半圓狀或C形狀」之附屬技術特徵。（二）系爭專利請求項3為系爭專利請求項2之附屬項，因「證據2、10之組合」、「證據2、11之組合」、「證據2、13之組合」、「證據2、7、10之組合」、「證據2、7、11之組合」、「證據3、10之組合」、「證據3、11之組

合」、「證據3、13之組合」、「證據3、7、10之組合」或  
「證據3、7、11之組合」足以證明系爭專利請求項2不具進  
步性，故上開證據組合亦可證明系爭專利請求項3不具進步  
性。四、舉發證據組合是否可證明系爭專利請求項4不具進步  
性？系爭專利請求項3不具進步性之理由同前所述，又證據  
10第2圖定位部（32）呈一T字型，其兩側延伸出之卡樁呈C  
形狀，導槽區（13）之裝置區（14）兩側呈C形孔相連通；  
證據11第2圖固定件（7）之兩側板（72）頂端各設有一T形  
之扣板（74），其兩側延伸出之卡樁呈C形狀，扣座（5）  
之折板（53）兩側邊扣孔（55）之上側的兩側呈C形孔，已  
揭露系爭專利請求項4「其中扣合片端面兩側分別延伸出卡  
樁」之附屬技術特徵。至於系爭專利請求項4所界定之扣孔  
形狀為半圓形孔，係為證據10或證據11之C形孔之結構形狀  
之簡單變化，對於發明整體未具有無法預期的功效。系爭專  
利請求項4為系爭專利請求項3之附屬項，因「證據2、10之  
組合」、「證據2、11之組合」、「證據2、7、10之組合」  
、「證據2、7、11之組合」、「證據3、10之組合」、「證  
據3、11之組合」、「證據3、7、10之組合」或「證據3、7  
、11之組合」可證明系爭專利請求項3不具進步性，故上開  
證據組合亦可證明系爭專利請求項4不具進步性。五、舉發證  
據組合是否可證明系爭專利請求項6不具進步性？（一）系爭專  
利請求項1不具進步性之理由同前所述，又證據2第1圖揭露  
記憶體散熱裝置之二散熱片（100）；證據3第2圖揭露記憶  
體散熱裝置之二散熱片（10），已揭露請求項6「其中護片  
係為熱傳導材質製造而具有散熱功能」之附屬技術特徵。系  
爭專利請求項6為系爭專利請求項1之附屬項，因「證據2、4  
、5之組合」、「證據3、4、5之組合」、「證據2、13之組  
合」、「證據3、13之組合」可證明系爭專利請求項1不具進  
步性，故系爭專利請求項6亦不具進步性。（二）系爭專利請求  
項1為獨立項，請求項2、3、4、6分別為依附於請求項1、2  
、3、1之附屬項，原處分理由已提出請求項1與證據間之技

術比對及不具進步性之理由後，並針對請求項2、3、4、6之附屬技術特徵亦分別明確揭露於證據10、證據11、證據13、證據2或證據3中或雖未明確揭示於該證據，惟為該領域之通常知識者可為該證據之形狀簡單改變，是原處分在依據請求項1已不具進步性之基礎下，已就附屬項之附屬技術特徵與證據間作明確具體之技術比對及理由，而作成不具進步性之審定，其審定理由已臻明確。六、綜上所述，各證據組合方式足以證明系爭專利請求項1、請求項2、請求項3、請求項4、請求項6不具進步性。故系爭專利請求項1至4、6違反核准時專利法第94條第4項規定，被上訴人所為系爭專利請求項1至4、6舉發成立應予撤銷之處分，並無違法等語，因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

陸、上訴意旨略以：

- 一、依核准時專利法第108條準用第26條規定揭示之充分揭露及明確性原則，證據5技術特徵之有無，本應從申請專利範圍、說明書及圖式加以認定，此亦為認定專利範圍及侵害專利有無之標準。且依西元2004年版專利審查基準第2篇第3章3.2.4引證文件準用2.2.2引證文件規定，證據5之專利說明書及圖式，均無「卡樺（11A）」此依標示或圖號之記載，遑論對其形狀及功能之描述，如何以專利說明書及圖式均未標示、描述之「卡樺（11A）」來證明系爭專利不具進步性。是在證據5之說明書及圖式均未有卡樺（11A）之圖號、結構寬度、尺寸之情形下，原判決就證據5特徵之論述，違反專利法充分揭露及明確性之規範，亦違反專利審查基準對證據5技術特徵解釋之要求。故在原判決記載之事實未見於其所依憑之證據或與其所依憑之證據不符，且違反專利法認可之解釋、說明方式之情形下，原判決認定事實與證據未符，顯有違反行政訴訟法第189條第1項、第243條第2項第6款判決理由矛盾之違法。
- 二、證據10之說明書及圖式中，完全沒有提及定位部（32）的前緣或卡樺，亦無關於定位部前緣之描述，故原判決「定位部

(32)之前緣或卡榫」之載述，無法為證據10說明書或圖式內容所支持。又證據10的文字說明並未出現關於裝置區（14）、導槽區（13）、T字型定位部（32）的前緣等結構之間寬度大小的關係，且此等「寬度大於」「約略等於」等尺寸結構大小寬度關係，亦無從由圖式看出或丈量而得之。換言之，證據2、證據3未揭露系爭專利一卡榫的設置以及卡榫寬度與扣孔寬度的大小關係等技術特徵，在證據10中同樣未被揭露。故原判決關於證據10技術特徵之描述，即無所據，亦違反專利相關法規對證據10技術特徵解釋之要求，是原判決認定事實未見於所依憑之證據，其認定事實與證據不符，自有違反行政訴訟法第189條第1項、第243條第2項第6款判決理由矛盾之違法。

三、依證據11說明書或圖式，圖號（74）之說明乃扣板，完全未提及圖號74端部二側各延伸出卡榫，亦無該端部延伸出卡榫之描述，原判決記載「扣板74端部二側各延伸出一卡榫」，無法為證據11說明書或圖式內容所支持。又證據11的文字說明並未出現關於扣孔（55）之上下側寬度、扣板（74）前緣與扣孔（55）之上側寬度及下側寬度間的寬度大小關係，且此等「寬度大於」「約略等於」等尺寸結構大小寬度關係，亦無從由圖式證之。換言之，證據2、證據3未揭露系爭專利一卡榫的設置以及卡榫寬度與扣孔寬度的大小關係等技術特徵，在證據11中同樣未被揭露。故原判決關於證據11技術特徵之描述，即無所據，且違反專利相關法規對證據11技術特徵解釋之要求，是原判決認定事實未見於所依憑之證據，其認定事實與證據不符，自有違反行政訴訟法第189條第1項、第243條第2項第6款判決理由矛盾之違法。

四、證據13之說明書及圖式並未有「中扣鉤端部一側延伸出一卡榫」之記載，亦無延伸為卡榫之描述，原判決記載「中扣鉤端部一側延伸出一卡榫」，無法為證據13說明書或圖式內容所支持。又證據13的文字說明並未出現關於中扣孔（25）之上下側寬度、中扣鉤（18）延伸出卡榫，中扣鉤前緣寬度與

01 中扣孔（25）上側寬度及下側寬度間的寬度大小關係，且此  
02 等「寬度大於」「約略等於」等尺寸結構大小寬度關係，亦  
03 無從由圖式證之。換言之，證據2、證據3未揭露系爭專利一  
04 卡樺的設置以及卡樺寬度與扣孔寬度的大小關係等技術特徵  
05 ，在證據13中同樣未被揭露。故原判決關於證據13技術特徵  
06 之描述，即無所據，亦違反專利相關法規對證據13技術特徵  
07 解釋之要求，是原判決認定事實未見於所依憑之證據，該判  
08 決難謂無違反行政訴訟法第189條第1項、第243條第2項第6  
09 款判決理由矛盾之違背法令等語。

10 柒、本院查：

11 一、「本法100年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之更正  
12 案及舉發案，適用修正後規定。」為102年1月1日施行之現  
13 行專利法第149條第2項所規定，其立法理由載稱：「本次修  
14 正對於更正案及舉發案增修部分規定，爰予明定本次修正前  
15 已提出之更正案及舉發案，於修正施行後尚未審定者，均得  
16 適用」。又「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分  
17 時之規定。」為專利法第119條第3項本文所明定，其立法理  
18 由如同專利法第71條發明專利權提起舉發規定相同，係以：  
19 「核准發明（新型）專利權之要件係依核准審定時之規定辦  
20 理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，  
21 始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為93年8月6日，  
22 經被上訴人於94年2月16日形式審查准予專利，94年4月11日  
23 公告。嗣參加人於103年5月20日提出舉發，經被上訴人重為  
24 審查後，於105年3月30日作成「請求項1至4、6舉發成立應  
25 予撤銷」之處分，則本件為專利法100年11月29日修正之條  
26 文施行前，尚未審定之舉發案，自應依現行法之規定審理；  
27 再依前引現行專利法第119條第3項本文規定，新型專利權得  
28 提起舉發之情事，自應以核准處分時所適用之92年2月6日修  
29 正公布、93年7月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）規  
30 定為斷。

31 二次按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置

之創作，且可供產業上利用者，得依核准時專利法第93條、第94條第1項規定，申請取得新型專利。又新型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時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4項定有明文。而新型有違反同法第94條第4項規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第107條第2項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第94條第4項所定情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

三、經查，原判決關於證據2與證據5之組合即足以證明系爭專利請求項1不具進步性之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，乃係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。

四、另查，原判決依據證據5圖一B及說明書第4頁倒數第3行至第5頁第1行說明書所載內容，以證據5揭示一種組合式散熱片，其利用數個散熱片扣件組（10）將數個散熱片（1）組合在一起的組合式散熱片。其散熱片扣件組（10）係利用一卡勾（11）與卡槽（12）相互扣合，而將數個散熱片（1）組合在一起。其中卡槽水平側之寬度比垂直側之寬度寬，卡勾端部之一側延伸出卡樁，卡樁之寬度約等於卡槽水平側之寬度，但大於卡槽垂直側之寬度，當卡勾扣入卡槽內後，藉由卡樁對卡槽垂直側形成止擋，而使兩散熱片扣合。又因證據2與證據5均為關於散熱片結構，且證據2及證據5均揭示解決散熱片卡扣之問題，證據2及證據5屬相同或相關之技術領域，則原判決認定所屬技術領域中具有通常知識者，在依據證據2所揭示之記憶體之散熱（保護）裝置，為改善散熱片扣合之相關問題時，為使證據2扣合之兩散熱片（100）不易分離，

01 應有其動機會參考證據5所揭示具有不同寬度之卡槽（12）  
02 與具有卡樺（如附件6所示11A）之卡勾（11）之扣合結構並  
03 將證據5之扣合結構應用於證據2之扣接鉤（101）端部之一  
04 側延伸出卡樺，且扣孔座下段面之扣接孔（102）寬度大於  
05 上段面之扣接孔寬度，以利扣接鉤之卡樺扣入扣接孔內，並  
06 藉由卡樺在大於扣接孔之寬度處形成止擋，使得扣合之兩散  
07 熱片不易分離，而完成系爭專利請求項1之創作，且未產生  
08 無法預期之功效，故為所屬技術領域中具通常知識者依據證  
09 據2與證據5所能輕易完成。是以證據2與證據5之組合足以證  
10 明系爭專利請求項1不具進步性等情，即無不合。

11 五、再按由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請  
12 專利範圍時，當然得審酌說明書及圖式，並就專利說明書整  
13 體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果。本件證據5之  
14 圖一B，業已標示「散熱片扣件組（10）」之「卡勾（11）  
15 、卡槽（12）」，至於原判決附件6所示「卡樺（11A）」及  
16 「C型扣孔（12A）」，僅係原判決所標示以作為輔助說明  
17 ：卡勾（11）及卡槽（12）之形狀與系爭專利之形狀相同等  
18 情，當然證據5之專利說明書及圖式，均無「卡樺（11A）」  
19 標示或圖號之記載，但原判決上開說明係就證據5專利說明  
20 書整體觀察，以該發明之目的、作用及效果，而審酌說明書  
21 及圖式，核無不合。上訴意旨以：證據5之說明書及圖式均  
22 未有卡樺（11A）之圖號、結構寬度、尺寸之情形下，原判  
23 決就證據5特徵之論述，違反專利法充分揭露及明確性之規  
24 範，亦違反專利審查基準對證據5技術特徵解釋之要求云云  
25 ，當屬無稽。此外，本件舉發證據5（即下述民事案件之被  
26 證8），得作為證明系爭專利不具進步性之證據等情，業據  
27 原審以103年度民專訴字第33號侵害專利權案件中認定，並  
28 經同院104年度民專上易字第1號民事判決確定在案，亦可參  
29 酌。

30 六、末查，本件證據2與證據5之組合足以證明系爭專利請求項1  
31 不具進步性（關於證據2、證據4與證據5之組合，當然更足

以證明系爭專利請求項1不具進步性，自無庸再贅述原判決  
列載之證據4部分），事證已臻明確，原判決如附表關於如  
何證明系爭專利請求項1不具進步性證據之組合之論述，自  
無庸再予一一贅述。又本件系爭專利請求項1為獨立項，請  
求項2、3、4、6分別為依附於請求項1、2、3、1之附屬項，  
該等附屬項為其所依附之請求項之進一步限縮，原判決業在  
請求項1不具進步性之基礎下，已依據各引證就附屬項之附  
屬技術特徵與證據間作明確具體之技術比對及理由，而作成  
不具進步性之審定，亦無不合，附此敘明。

七、從而，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。

捌、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 108 年 3 月 22 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 鄭 小 康

法官 林 文 舟

法官 帥 嘉 寶

法官 林 樹 埔

法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 108 年 3 月 22 日

書記官 劉 柏 君