

【裁判字號】99,行專訴,152

【裁判日期】1000217

【裁判案由】新型專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第152號

民國100年1月20日辯論終結

原 告 李月照

訴訟代理人 李文賢 專利師（兼送達代收人）

李涓涓 專利師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）住同上

訴訟代理人 吳鴻鎮

參 加 人 台灣新光保全股份有限公司

代 表 人 李峰遙

訴訟代理人 李世章 律師

徐念懷 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99年8月3日經訴字第09906060530號訴願決定，提起行政訴訟，本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第M319494號「防盜磁簧感測器之結構改良」新型專利舉發案，應為撤銷專利權之處分。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：緣參加人前於95年12月19日以「防盜磁簧感測器之結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第95222338號進行形式審查准予專利後，發給新型第M319494號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利有違專利法第94條第1項第1款及第4項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。參加人乃於97年4月2日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被告以前揭更正本將系爭專利原申請專利範圍第2項併入第1項獨立項，原申請專利範圍第3項改列第2項，符合專利法第108條準用第64條第1項第1款及第2項之規定，可准予更正，乃依法通知原告就該更正本表示意見，嗣原告於98年6月30日補充舉發理由仍認系爭專利有違專利法第94條第4項、第108條準用第26條第2項及第3項，案經被告依該更正本內容審查，以98年11月9日(98)智專

三(二)04059 字第09820718710 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經遭經濟部99年8月3日經訴字第09906060530號決定駁回，原告猶仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，被告應就第95222338N01號「防盜磁簧感測器之結構改良」新型專利舉發案為舉發成立之處分。並主張：

(一)訴願決定及原處分違反專利法第106條第2項規定：

「異常檢知係與信號電源並接」技術特徵並未記載於系爭專利申請專利範圍中，而僅記載於系爭專利說明書內，自不得認定其為系爭專利之技術特徵或限定條件，而限縮其範圍。又系爭專利說明書並未對「電阻性電極的LED發光元件」有任何說明、界定，亦無任何圖式可看出「電阻性電極的LED發光元件」之結構，被告於行政訴訟補充答辯書亦承認系爭專利說明書並未特別指明「電阻性電極的LED發光元件」，訴願決定竟以未記載於系爭專利說明書及圖式之技術特徵，作為維持原處分之理由，顯然違法不當。

(二)被告對系爭專利可否據以實施之理由前後矛盾：

由被告行政補充答辯之內容可知其認為「電阻性電極的LED發光元件」為所屬技術領域中具有通常知識者可加以應用者，然而本院於99年12月20日準備程序曾詢問被告能否證明「電阻性電極的LED發光元件」係在系爭專利申請日之前即為業界所熟知，被告答稱此點係其在訴願決定書看到的，系爭專利說明書及原處分均未提及，不清楚經濟部訴願會是如何得知等語。顯見被告作成原處分時並不知或不認為「電阻性電極的LED發光元件」為系爭專利可據以實施之限定條件，是被告於行政補充答辯改稱「電阻性電極的LED發光元件」為所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利所揭露之技術可加以應用，其說辭前後矛盾，顯不可採。

(三)訴願決定及原處分違反專利法第108條準用第26條第3項及第4項規定：

1.系爭專利說明書未明確記載其申請專利之發明：

系爭專利必須採用具電阻性電極的LED發光元件才能達到無需外接電阻之目的，因此「具電阻性電極的LED發光元件」為系爭專利之必要技術特徵，但依據系爭專利說明書之記載，根本未提及系爭專利採用具電阻性電極的LED發光元件，其所記載之內容並未敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵

，則申請專利範圍之技術內容無法達成系爭專利所欲解決之問題。即便電阻性電極的LED 發光元件為系爭專利申請日之前便已經在使用之技術，但LED 發光元件並非僅有「電阻性電極的LED 發光元件」一種，且更正後之系爭專利申請專利範圍第1 項係記載「常閉(N.C) 線路上僅串接有『發光元件』」，非記載LED 發光元件或電阻性電極的LED 發光元件，而發光元件種類相當多，並非僅有LED 一種，例如系爭專利更正後之申請專利範圍第2 項即記載：「其中，該發光元件係LED 或燈泡。」，其說明書第7 頁第18至19行記載：「例如第四圖之發光元件(13)為LED(A)，第五圖之發光元件(13)為燈泡(B)。」，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利所揭露之內容，當然可選用燈泡作為發光元件，惟依據被告或參加人答辯之內容，以燈泡作為發光元件根本無法完成系爭專利。換言之，所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利所揭露之內容，根本無從得知必須選用電阻性電極的LED 發光元件方能完成系爭專利。故系爭專利未記載其必要技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者無從得知系爭專利必須採用具電阻性電極的LED 發光元件，無法達成系爭專利無需外接電阻之目的。是以，系爭專利申請專利範圍所記載之內容應無法達成其所欲解決之問題，且無法為說明書所支持，已違反專利法第108 條準用第26條第3 項及第4 項規定，亦違反專利法施行細則第18條第2 項規定。

2. 系爭專利之申請專利範圍無法為發明說明及圖式所支持：

(1)由系爭專利說明書第9 頁可知：常閉(N.C)線路之元件符號為122 ，發光元件之元件符號為13。參照系爭專利第四圖及第五圖，可看出常閉(N.C)線路(122)串接有發光元件(13)以外，亦串接A'線路，並非系爭專利申請專利範圍第1 項所謂「僅串接有發光元件」，二者前後不符。所謂「僅串接有發光元件」是否包含串接A'線路；A'線路是否可為接地點、浮接點或終端電阻，於系爭專利之申請專利範圍或創作說明均未明確定義，其申請專利範圍即有疑義而不明確，且無創作說明或圖式支持，違反專利法第108 條準用第26條第3 項規定。

(2)常閉(N.C)線路之元件符號為122 ，即122 引線所指示，並未包括開關接點及連接該接點至電源或接地，又倘若常閉(N.C)線路包括開關接點及連接該接點至電源或接地(即A'線路)，本身已包含發光元件(13)，何來「僅串接有發光元件」？是以原處分認定系爭專利的常閉(N.C

)線路係包括開關接點及連接該接點至電源或接地的一個線路，其認定事實即有違誤。

(四)訴願決定及原處分違反專利法第108 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皆明瞭：在線路未設置電阻之情況，即會造成短路破壞。但系爭專利僅說明其不串接電阻，無需設定電阻值，卻未提及系爭專利以何種技術手段而不串接電阻，如何解決不加裝電阻所造成短路破壞之問題，因此，所屬技術領域中具有通常知識者根本無法瞭解其內容，據以製造或使用，違反專利法第108 條準用第26 條第2項規定。

(五)訴願決定及原處分違反專利法第108 條準用第64條第2 項規定，並違反說明理由義務：

- 1.參加人所提更正係將核准公告之申請專利範圍第2 項併入原申請專利範圍第1 項，並將「常閉(N.C) 線路上串接有發光元件」更正為「常閉(N.C) 線路上『僅』串接有發光元件」。更正前之申請專利範圍第2 項包含二部分：(1)常閉(N.C.) 線路除了串接LED 或燈泡等發光元件外，尚串接其他元件。(2)常閉(N.C.)線路只串接有LED 或燈泡等發光元件。更正前之第2 項採用開放式連接詞「串接有」，不排除未記載的元件；更正後之第1 項採用封閉式連接詞「僅串接有」，排除未記載的元件，將核准公告之說明書所載的二種實施態樣改變為一種實施態樣，導致於解釋申請專利範圍時與原來不同，其更正結果導致實質變更原核准公告之申請專利範圍，因而改變原有元件之結合關係，已實質變更核准公告之申請專利範圍。
- 2.原告於98年6 月30日對更正表示意見，並於訴願理由書具體主張參加人所提更正違反專利法與專利審查基準規定。然訴願決定與原處分對於原告主張更正違法為何不可採並未加以說明，已違反行政程序法第43 條所規定之說明理由義務。

(六)訴願決定及原處分違反專利法第94條第4項：

- 1.原告提出舉發後，參加人即申請更正系爭專利申請專利範圍，惟對於證據2 已揭示核准公告之申請專利範圍第1 項並未爭執，可知：證據2 已揭示更正後之申請專利範圍第1 項之無底線部分，為原告及參加人所不爭執。
- 2.證據3 申請專利範圍第1 項記載：「一種防盜磁簧感知器之構造，其特徵在於磁簧感知器內部磁簧開關外接信號電源線的接點上予以跨接一LED 發光二晶體」，其係藉由LED 發光二晶體發亮與否，可檢知磁簧感知器是否正常運作，而達到

警示作用。因此，證據3 已揭示在線路上串接發光元件，並藉由其是否會發光而達到警示作用。利用線路串接發光元件以達到警示作用，早已為業界常使用之先前技術，而發光元件欲接著哪些線路或接點，端視其實際設計需求而定，所屬技術領域中具有通常知識者參酌通常知識，可輕易地調整串接發光元件所在之位置，並不會受限於特定線路或接點。系爭專利之申請專利範圍第1 項為所屬技術領域中具有通常知識者結合證據2 及證據3 所能輕易完成，因此不具進步性。

3. 系爭專利申請專利範圍第2 項依附於第1 項，所增技術特徵為「該發光元件係LED 或燈泡」。證據3 申請專利範圍第1 項記載發光元件為LED 發光二極體。故系爭專利申請專利範圍第2 項為所屬技術領域中具有通常知識者結合證據2 及證據3 所能輕易完成，因此不具進步性。

4. 在線路未設置電阻之情況，必然伴隨衍生短路破壞的問題，系爭專利就此並未提出解決方案，且所屬技術領域中具有通常知識者均明瞭：若不考慮短路破壞的問題，線路即可不設置電阻而僅串接有發光元件，此係顯而易見的「改惡」手段，為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。綜觀系爭專利之說明書，其省略線路之「電阻」卻同時喪失「電阻」之「避免短路破壞」功能，僅不斷強調無需設定電阻值，但卻未提如何解決省略電阻造成短路破壞之問題，顯然不具進步性。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一) 系爭專利說明書第5 頁第3 行至第5 行已揭示本創作係關於一種防盜磁簧感測器之結構改良，尤指一種能於安全系統之常閉(N.C.) 線路上僅串接有發光元件之防盜磁簧感測器者；另系爭專利圖式第4 圖及第5 圖顯示，系爭專利之常閉(N.C.) 線路上僅串接有發光元件者；系爭專利所述的常閉(N.C.) 線路是一個線路，並非僅是一個接點，亦即系爭專利的常閉(N.C.) 線路係包括開關接點及連接該接點至電源或接地的一個線路；是系爭專利之新型說明已明確且充分揭露，使該新型所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施；且其申請專利範圍已明確記載申請專利之新型，各請求項亦為新型說明及圖式所支持，故系爭專利無違專利法第108 條準用第26條第2 項及第3 項之規定。

(二) 參加人97年4 月2 日所提系爭專利申請專利範圍更正本，係將系爭專利原申請專利範圍第2 項「依據申請專利範圍第1 項所述之防盜磁簧感測器之結構改良，其中，該安全系統之常閉(N. C.) 線路上串接有發光元件」併入第1 項獨立項後

，界定為「一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用(COM)線路，且該磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉(N.C.)或常開(N.O.)線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上；其主要特徵在於：該磁石靠近該開關體時，該磁簧管簧片受磁吸而遠離常閉(N.C.)線路而呈斷路(OFF)狀態；反之，該磁石偏離該開關體時，該磁簧管簧片貼近常閉(N.C.)線路而呈通路(ON)狀態者；而且，該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件(劃線為更正內容)者。」，與96年9月21日之公告本相較，為申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第108條準用第64條第1項第1款及第2項之規定，應准予更正，本案依前揭更正本審查。

(三)證據2 未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之該常閉(N.C.)

線路上僅串接有一發光元件之技術特徵，且系爭專利藉由發光元件直接串接在安全系統之常閉(N.C.)線路上，因異常檢知係與信號電源並接，無需設定電阻值，如此可令整體電路於元件設計上更精簡，消除故障發生機會。另證據3之線路設計係在磁簧感知器內部磁簧開關外接信號電源線的接點上予以跨接一LED發光二晶體與一電阻的串聯電路，此與系爭專利僅串接一發光元件，可省略外接電阻的設置，但並未喪失電阻之避免短路破壞功能的技術特徵不同，故證據2、3之組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。又系爭專利申請專利範圍第1項既具進步性，則其所依附之第2項附屬項係包含第1項獨立項所有技術內容，並為進一步限縮，故證據2、3之組合自亦無法證明系爭專利申請專利範圍第2項附屬項不具進步性。

(四)證據3 在多數個結合使用時，各個磁簧感知器之間並無法並

聯使用，僅能串聯連接使用。其在串聯連接的情況下，若其中一個磁簧感知器發生故障斷路時，則會影響其他磁簧感知器的正常運作。而系爭專利係將發光元件串接於安全系統的常閉(N.C.)線路上，與信號電源並接(並聯連接)，在多數個磁簧感知器連接使用時，各個磁簧感知器之間可採並聯連接，如此，當其中一個磁簧感知器發生故障時，亦不會影響其他磁簧感知器的正常運作；且從該附件二可得知，在亦無電阻之設計下，並不影響該電路之正常運作。

(五)在系爭專利申請日之前便已有我國專利公告第I251944號「

電阻性電極構造，具備其之化合物半導體發光元件及LED燈」專利案揭示「電阻性電極的LED」技術，系爭專利說明書

雖並未特別指明這點，惟對發明所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利所揭露之技術亦可加以應用，並可據以實施。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱：

(一)系爭專利申請專利範圍第1項之申請更正係限縮其申請專利範圍，系爭專利申請更正，係將系爭專利原申請專利範圍第2項之技術特徵併入於原申請專利範圍第1項，此係限縮系爭專利申請專利範圍第1項之範圍，並使更正後之系爭專利申請專利範圍第1項之範圍更為明確具體，且未改變原有元件之結合關係，無所謂「實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍」情事，其更正應予准許。

(二)系爭專利申請專利範圍之更正並未違反專利法第108條準用第26條第2、3項：

- 1.系爭專利申請專利範圍第1項內容，已記載明確及充分揭露，且為發明說明及圖式所支持。
- 2.系爭專利說明書第5頁第3至5行已闡明：「本創作係關於一種防盜磁簧感測器之結構改良，尤指一種能於安全系統之常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件之防盜磁簧感測器者」；系爭專利圖式第4、5圖亦顯示，安全系統之常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件。基於上開系爭專利申請專利範圍第1項、說明書及圖式內容可知，系爭專利所述的常閉(N.C.)線路，是一個線路，並非僅是一個接點，即包括開關接點及連接該接點至電源或接地的一個線路。系爭專利所述「常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件」，係指於該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件，其範圍已屬明確。此外，系爭專利之創作目的，即在減少「電阻」該元件，以解決證據3該先前技術所面臨的缺點。依專利法第106條第2項規定審酌系爭案的創作說明、圖式、創作目的及解決手段，系爭專利原申請專利範圍第2項所述：「…常閉(N.C.)線路上串接有發光元件」，即指「…常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件」，而不會有與其創作說明、圖式、創作目的及解決手段相互矛盾的其他的想法。
- 3.目前新型的LED發光元件，其中已被發展成具電阻性電極的LED發光元件，其無需外接電阻，可以減少電阻的焊接工序，並使得LED不受電烙鐵焊接時所產生之高溫及所產生之軟體性靜電的損壞、擊穿。另一實施例燈泡之鎢絲，其本身亦同時為一電阻性元件。因此，依系爭專利申請專利範圍第1項所描述之技術特徵，其不需外接電阻，亦不會造成線路的短路破壞，其自可據以實施。此外，參加人依系爭專利之結

構已製成產品，並廣泛地實施於參加人之客戶的保全系統當中，其使用效果良好，更足證系爭專利申請專利範圍第1項可據以實施。

(三)證據2 係揭示一種「可避免被干擾之磁簧開關」，依其申請專利範圍第1項之記載，系爭專利申請專利範圍第1項所載之發明，並無法構成證據2之一部分，其確實具有新穎性。

(四)證據2 說明書第5頁第2段及第1圖雖有記載：「開關體1具有一活動單刀11及二接點12、13，單刀11係與安全系統之共用（COM）線路相接，而其中一接點12與安全系統之常閉（N.C.）線路相接，另一接點13則與安全系統之常開（N.O.）線路相接」，然其完全未揭示「常閉（N.C.）線路上僅串接有發光元件」之技術特徵，顯見所屬技術領域中具通常知識之人，僅憑證據2 該先前技術，根本無法得悉「以該發光元件檢知磁簧感測器是否正常運作之使用效果」並輕易完成，系爭案具有進步性之事實甚明。此外，依原告專利舉發理由書第5頁以下之論述，其係以「結合證據2 及證據3」為由，主張系爭專利更正前之申請專利範圍第2項（更正後已併入申請專利範圍第1項）不具進步性，更足認僅憑證據2 無法證明系爭專利「常閉（N.C.）線路上僅串接有發光元件」之技術特徵不具進步性。

(五)參加人於系爭專利說明書即已將證據3 列為先前技術，並詳細說明證據3 在構造上及功效上之缺點（見系爭專利說明書第5頁），以LED 發光元件而言，系爭專利係可採用具電阻性電極的LED 發光元件，其雖無需外接電阻，但該電阻性電極的LED 發光元件本身即同時具有「電阻」之「避免短路破壞」的功能。是系爭專利雖省略外接電阻的設置，但仍未喪失電阻之避免短路破壞的功能。證據3 在多數個結合使用時，各個磁簧感知器之間並無法並聯使用，僅能串聯連接使用。其在串聯連接的情況下，若其中一個磁簧感知器發生故障斷路時，則會影響其他磁簧感知器的正常運作。系爭專利係將發光元件串接於安全系統的常閉（N.C.）線路上，而與信號電源並接，在多數個磁簧感知器連接使用時，各個磁簧感知器之間可採並聯連接，當其中一個磁簧感知器發生故障時，亦不會影響其他磁簧感知器的正常使用。系爭專利申請專利範圍第1項具有證據2 及證據3 組合所無之技術特徵及功效，證據2 及證據3 組合仍不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項欠缺進步性。

(六)專利證書號I251944 號「電阻性電極構造，具備其化合物半導體發光元件及LED 燈」發明專利之公告日為95年3月21日

，早於系爭專利申請日（即95年12月19日），可見「具有電阻性電極的LED 發光元件」之發明，並非參加人所獨創，其本身亦非系爭專利創作之重點，因系爭專利之創作目的在「令整體電路於元件設計上更精簡，消除故障發生機會」，職是，系爭專利申請專利範圍第1 項亦無所謂「記載不明確」或「未充分揭露」之虞。

五、兩造之爭點（見本院卷第61頁）：

- (一)參加人所為系爭專利申請專利範圍之更正是否應予准許？
- (二)系爭專利之更正本是否違反專利法第108 條準用第26條第2、3 項？
- (三)證據2 是否可證明系爭專利申請專利範圍公告本或是更正後之第1 項不具新穎性？
- (四)證據2 是否可證明系爭專利申請專利範圍公告本或是更正後之第1 項不具進步性？
- (五)證據2及證據3之組合是否可證明系爭專利申請專利範圍公告本第1至第3項或是更正後之第1至第2項不具進步性？

六、本院之判斷：

(一)系爭專利申請專利範圍解析：

系爭專利為96年9 月21日公告之我國第M319494 號「防盜磁簧感測器之結構改良」專利，其公告之申請專利範圍共計有3 項，其中第1 項為獨立項，其餘為附屬項，其代表圖示如附圖一；參加人於97年4 月2 日提出申請專利範圍更正，並經智慧局核准更正並公告，更正後申請專利範圍共計有2 項，第1 項為獨立項，第2 項為附屬項，其原公告申請專利範圍及更正後申請專利範圍分別如下所示：

1.原公告申請專利範圍：

- (1)一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用（COM）線路，且該磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉（N.C.）或常開（N.O.）線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上；其主要特徵在於：該磁石靠近該開關體時，該磁簧管簧片受磁吸而遠離常閉（N.C.）線路而呈斷路（OFF）狀態；反之，該磁石偏離該開關體時，該磁簧管簧片貼近常閉（N.C.）線路而呈通路（ON）狀態者。
- (2)依據申請專利範圍第1 項所述之防盜磁簧感測器之結構改良，其中，該安全系統之常閉（N.C.）線路上串接有發光元件。
- (3)依據申請專利範圍第2 項所述之防盜磁簧感測器之結構改良，其中，該發光元件係LED 或燈泡。

2. 更正後申請專利範圍：

(1) 一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用(COM) 線路，且該磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉(N.C.) 或常開(N.O.) 線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上；其主要特徵在於：該磁石靠近該開關體時，該磁簧管簧片受磁吸而遠離常閉(N.C.) 線路而呈斷路(OFF) 狀態；反之，該磁石偏離該開關體時，該磁簧管簧片貼近常閉(N.C.) 線路而呈通路(ON) 狀態；而且，該常閉(N.C.) 線路上僅串接有發光元件者。

(2) 依據申請專利範圍第1 項所述之防盜磁簧感測器之結構改良，其中，該發光元件係LED 或燈泡。

(二) 引證資料之解析：

1. 證據2 揭示一種可避免被干擾之磁簧開關，包括第一磁簧管、第二磁簧管以及一磁石，其中第一、第二磁簧管相互並聯連接，並與一安全系統之共用(COM) 線路相接；磁石位於相對應該第一磁簧管之位置；在貼近於第二磁簧管另設置有一輔助磁石。藉此，當磁石離開第一磁簧管之位置時，安全系統將因第二磁簧管受輔助磁石之磁吸呈通路(ON) 狀態，而發出警報，即使利用一兩倍磁力之外加磁石貼近，使第一、第二磁簧管均呈通路(ON) 狀態，該安全系統還是因第二磁簧管呈通路(ON) 狀態，而發出警報，其代表圖示如附圖二所示。
2. 證據3 為一種防盜磁簧感知器之構造，其是在一磁簧感知器磁簧開關外接信號電源線的接點上予以跨接一電阻元件與LED 發光二極體元件的串聯電路，當正常使用狀態下磁簧感知器可在一定距離感測到一磁鐵元件的磁力線作用，使其內部磁簧接點呈短路狀態，此時可檢測電流流過磁簧接點，電流若在設定值內傳回控制主機即視為正常，當磁鐵元件隨門板開啓而離開磁簧感知器時，則感知器內磁簧接點即呈開路狀態，若電流無法流回控制主機內，該磁簧感知器便為不正常，因此藉由本創作在防盜磁簧感知器所裝設之電路元件，可檢知磁簧感知器是否正常運作，並能提早發現故障情形而能適時予以檢修復原者，其代表圖示如附圖三所示。

(三) 參加人所為系爭專利申請專利範圍之更正應予准許：

1. 按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」，專利法64條第1項、第2項分別定有明文。

2. 本件參加人於97年4月2日提出系爭專利申請專利範圍更正本，其係將系爭專利原申請專利範圍第2項併入第1項獨立項，且將「該常閉(N.C.)線路上串接有發光元件者」更正為「該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者」，更正後申請專利範圍第1項為「一種防盜磁簧感測器之結構改良，其包括：一開關體，係設有一磁簧管相連接於一安全系統之共用(COM)線路，且該磁簧管簧片可選擇與該安全系統之常閉(N.C.)或常開(N.O.)線路相連接；一磁石，係對應於該開關體外之位置上；其主要特徵在於：該磁石靠近該開關體時，該磁簧管簧片受磁吸而遠離常閉(N.C.)線路而呈斷路(OFF)狀態；反之，該磁石偏離該開關體時，該磁簧管簧片貼近常閉(N.C.)線路而呈通路(ON)狀態者；而且，該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者。」。
 3. 經查系爭專利原公告之申請專利範圍第2項係依附於第1項獨立項之附屬項，故參加人將系爭專利原申請專利範圍第2項併入第1項獨立項，係僅還原申請專利範圍第2項所有之技術特徵，而使其成為更正後之申請專利範圍第1項。至於其將「該常閉(N.C.)線路上串接有發光元件者」更正為「該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者」，因為原申請專利範圍之文字已包含有「該常閉(N.C.)線路上僅串接有發光元件者」之態樣，其更正僅是排除其他可能之態樣，故整體而言其更正係為申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍，符合專利法第108條準用第64條第1項第1款及第2項之規定，應准予更正。
- (四)系爭專利之更正違反專利法第108條準用第26條第2項之規定，未違反同條第3項之規定：
1. 次按「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。」，專利法26條第2項、第3項亦有明文。
 2. 經查系爭專利說明書第5頁所揭示「我國第322991號新型專利」之先前技術，係門板關閉時呈短路狀態，LED發光二極體發出光線，當門板開啓時呈開路狀態，LED發光二極體無法發出光線，故該LED發光二極體係設置於常開(N.O.)線路上，所以系爭專利說明書第5頁最後1行至第6頁第2行對於先前技術之結論為：「因而，採用『於常開(N.O.)線路上跨接LED串接電阻(並聯)』之電路構造，仍難以免除電阻

值需事先設定及恐有故障發生等困擾情事，遂有加以改善必要。」，惟系爭專利說明書圖式第2圖所繪製之先前技術係將LED發光二極體設置於常閉(N.C.)線路上，係明顯有誤，是以原告行政訴訟起訴狀第3頁所列之比較圖與其相關文字敘述皆亦有所違誤。

3. 經比較系爭專利與其所欲改良之先前技術，可知系爭專利取消先前技術將LED發光二極體串接電阻之設計，且將異常檢知之LED發光二極體串接於安全系統之常閉(N.C.)線路上，使整體電路於元件設計上更為精簡，並減低故障發生之機會。惟一般LED發光二極體會依據其特性參數，如工作順向偏壓、工作電流等，及所供給之電源，而串接一匹配之電阻，使其避免短路破壞，而能正常運作，此如「我國第322991號新型專利」先前技術所示，但查系爭專利取消先前技術LED發光二極體串接電阻之設計，而僅於其說明書第6頁倒數第8行以下揭示：「…藉由發光元件直接串接在安全系統之常閉(N.C.)線路上，因異常檢知係與信號電源並接，亦無需設定電阻值…」，其中「並接」一詞並非電子電路領域中明確之用語，參酌系爭專利圖式第二圖之簡單說明「第二圖為依據第一圖將LED串接電阻然後串接(串聯)於常閉(N.C.)線路上之電路構造示意圖。」，可知系爭專利之「串接」一詞應為「串連」之意思，故可合理推論「並接」一詞應為「並聯」之意思，亦即系爭專利係將異常檢知之LED發光二極體與信號電源並聯。然而系爭專利並未說明為何LED發光二極體與信號電源並聯之設計即可取消原先串接之電阻，故事實上系爭專利之發明說明未明確且充分揭露其係以何種技術手段而不串接電阻，且可避免短路破壞之問題，亦即系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者皆明瞭：在線路未設置電阻之情況，即會造成短路破壞。但系爭專利僅說明其不串接電阻，無需設定電阻值，卻未提及系爭專利以何種技術手段而不串接電阻，如何解決不加裝電阻所造成短路破壞之問題，因此使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，未能瞭解其內容，並據以實施，是以系爭專利違反專利法第108條準用第26條第2項之規定。
4. 原告固於行政訴訟起訴狀第7頁第2段主張：「所謂僅串接有發光元件是否包含串接A'線路？A'線路是否可為接地點、浮接點或終端電阻？於系爭專利之申請專利或創作說明均未明確定義，其申請專利範圍即有疑義而不明確，且無創作說明或圖式支持，違反專利法第108條準用第26條第3項規定。」等語，惟經參考系爭專利說明書與圖式，可知系爭專利

申請專利範圍第1 項之「僅串接有發光元件」係指與先前技術相比較，系爭專利僅串接有發光元件，並非指常閉(N.C.) 線路除串接有發光元件外不得再電性連接電源或接地等，故無不明確問題，且其揭示內容為創作說明與圖式所支持，故系爭專利未違反專利法第108 條準用第26條第3 項規定。

5. 雖然被告於100 年1 月5 日之行政訴訟補充答辯書針對系爭專利說明書第6 頁倒數第7 行所揭露無需設定電阻值之技術手段提出答辯說明，惟系爭專利所提出之技術手段係「異常檢知係與信號電源並接(並聯連接) 」，並非是「異常檢知」間之並聯連接，且舉發答辯理由書附件二係揭示複數個磁簧感知器並聯連接電路，事實上並未能得出被告所謂：「且從該附件二可得知，在亦無電阻之設計下，並不影響該電路之正常運作」之結論，亦即其事實上必須搭配被告於行政訴訟補充答辯書答辯理由第二段所述之「電阻性電極的LED 」才有其可行性，是被告上開答辯，為不足採。

6. 又被告於行政訴訟補充答辯書補充理由二就「電阻性電極的LED 」之部分，辯稱「就系爭專利而言，在其申請日之前便已經在使用之技術，如本國專利公告第1251944 號『電阻性電極構造，具備其化合物半導體發光元件及LED 燈』專利案(如附件所示) 便已經揭示該項技術；又系爭專利之說明書雖並未特別指明這點，惟對該發明所屬技術領域中具有通常之知識者依據系爭專利所揭露之技術亦可加以應用，並可據以實施。」等語。查系爭專利確實未於其說明書特別指明「電阻性電極的LED 」，此亦為被告所肯認，惟被告認為「對該發明所屬技術領域中具有通常之知識者依據系爭專利所揭露之技術亦可加以應用，並可據以實施。」，若被告之主張成立，則因為該發明所屬技術領域中具有通常之知識者依據系爭專利所揭露之技術，在未經系爭專利教示之下，能立即聯想得知系爭專利解決之技術手段係使用申請日之前便已經有之「電阻性電極的LED 發光元件」，則本件顯係該發明所屬技術領域中具有通常之知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成。

七、綜上所述，系爭專利違反專利法第108 條準用第26條第2 項之規定，因其解決問題之技術手段不明確，故應已無審究其新穎性或進步性之基礎，是本件上揭爭點(三)、(四)、(五)即毋庸再加以審究。從而，本件參加人系爭專利即有不應准許之事由，是被告機關所為舉發不成立之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。原告請求撤銷訴願決定及原處分，並請求判命被告應撤銷系爭專利之審定，為有

理由，應予准許。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，原告之訴為有理由，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 100 年 2 月 17 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 熊誦梅

法 官 曾啓謀

以上為正本係照原本作成。

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，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（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 2 月 17 日

書記官 王月伶