

【裁判字號】98,行專訴,122

【裁判日期】990902

【裁判案由】新型專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

98年度行專訴字第122號

民國99年8月12日辯論終結

原 告 長盛科技股份有限公司

代 表 人 甲○○

訴訟代理人 乙○○○○○

丁○○○○○

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 丙○○(局長)

訴訟代理人 庚○○

己○○

參 加 人 臺灣莫仕股份有限公司

代 表 人 章森(David .

訴訟代理人 馮博生律師

輔 佐 人 戊○○

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98年10月8日經訴字第09806118780號訴願決定，提起行政訴訟。

本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事 實

一、事實概要：原告於民國(下同)93年11月11日以「電連接器及配合該電連接器之插頭組合」向被告申請新型專利，經被告編為第93218034號，進行形式審查准予專利後，發給新型第M268764號專利證書。嗣參加人以其違反專利法第108條準用第26條第2項及第3項、第93條、第94條第1項第1款及第4項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，認系爭專利有違專利法第94條第4項之規定，於98年5月13日以(98)智專三(二)04099字第09820280080號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰依行政訴訟法第42條第1項規定，依職權裁定命參加人獨立參加訴訟。

二、原告主張：

(一)USB插接規格

1.USB插接規格之插頭為垂直剖面左右對稱接口

請參照原證6 為維基百科之「USB 」解釋。由原證6 第3 頁可知：USB插接規格包含：Type A、Type B、Mini-A、Mini-B、Micro-AB、Micro-B 等類型（type），無論何種類型，USB 插接規格之USB 插頭，均為垂直剖面左右對稱接口。

2.USB插接規格無法倒插

原證6 第8 頁記載：「不可能把USB 介面插錯。這是防呆設計，方向相反的插頭不可能插到插座裡，方向正反很容易感覺出來。」，可知：USB 插接規格為公用規格，具有防呆功能（即避免因使用者操作錯誤造成裝置損害），無法倒插使用。

3.系爭專利符合USB插接規格

系爭專利之申請專利範圍第1 項及第8 項記載：「並供一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接」「一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格」，可知：系爭專利符合USB 插接規格。參照系爭專利之圖1 之插頭（1 ）為垂直剖面左右對稱接口，且無法倒插，亦可得佐證。

參加人於準備程序主張系爭專利之圖1 之電連接器（2 ）的插接部（32）設置於絕緣座（3 ）中央，不同於原證6 之舌片結構設置於一側，因此不符USB 插接規格。經查系爭專利之圖1 對應於原證6 之USB 插頭的元件為插頭（1 ），二者之舌片結構均設置於一側，並無不符。參加人故意忽視系爭專利之插頭（1 ），竟以電連接器（2 ）（即插座）比對原證6 之插頭，其扭曲誤導，顯不足採。參加人於答辯狀主張於舉發面詢階段系爭專利產品無法插接於標準USB 規格插座，因此不符USB 插接規格。如前所述，USB 插接規格包含多種類型，參加人以不同類型之插頭與插座彼此插接，甚或以插頭與插頭彼此插接，顯屬誤導。

(二)系爭專利之申請專利範圍解釋

1.專利法第106 條第2 項規定：「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式。」，修法理由記載：「在解釋申請專利範圍時，創作說明及圖式係屬於從屬地位，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僅就請求保護範圍之必要敘述，既

不應侷限於申請專利範圍之字面意義，也不應僅被作為指南參考而已，實應參考其創作說明及圖式，以瞭解其目的、作用及效果，此種參考並非如現行條文所定『必要時』始得為之，爰參考歐洲專利公約第69條規定之意旨修正為於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，酌作文字修正，以資明確。」

2. 大院97年度民專上字第4號判決揭示：「運用折衷限定主義解釋專利權範圍，應遵循下列三要點：1.以申請專利範圍之內容為基準，未記載於申請專利範圍之事項，不在保護之範圍。而解釋專利範圍時，未侷限於字面意義，其不採周邊限定主義之嚴格字義解釋原則；2.因申請專利範圍之文字僅記載專利之構成事項，為確定其實質內容，自得參酌說明書及圖式所揭示的目的、作用及效果，以確定專利之保護範圍。說明書及圖式於解釋申請專利範圍時，係屬從屬地位，必須依據申請專利範圍之記載，作為解釋之內容；3.確認申請專利範圍之專業技術涵義，得參酌專利申請至維護過程中申請人及智慧財產局間有關專利申請之文件。」
3. 大院98年度行專訴字第69號判決揭示：「又按，解釋申請專利範圍是探求申請專利範圍在申請時之客觀意義。專利有效原則，指申請專利範圍有若干不同的解釋時，應朝專利權有效的方向，選擇一個不包含先前技術，而不會使該專利權無效的解釋為之。」
4. 系爭專利之申請專利範圍第1項及第8項記載：「並供一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接」「一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格」，可知：系爭專利符合USB插接規格。USB插接規格無法倒插使用，第二端子既已傳遞一組USB訊號，倘第一端子傳遞另一組USB訊號，因可倒插即不符合USB插接規格。
5. 系爭專利之創作說明記載：「本新型之目的，即在提供一種基於通用串列匯流排規格而附加有傳遞聲音訊號功能之電連接器，以及配合該電接器以輸出聲音訊號之插頭組合。」，可知：系爭專利之創作目的在符合USB插接規格而附加傳遞聲音訊號。參照創作說明記載：「該等第一端子41對應容設於該等第一容置槽323且用以傳遞訊號，在本實施例中，該等第一端子41是用以傳遞聲音訊號，且其中包含接地，配合其一第一端子41藉以形成單音。配合其二第一端子41藉以形成立體音。」、「綜上所述，本新型電連接器2及配合該電連接器2之插頭1組合之設計，除可

傳遞符合USB 規格之數位訊號外，配合該插頭1，該電連接器2更可傳遞聲音訊號」，亦可得佐證。

6.系爭專利之申請專利範圍第1項記載：「複數第二端子，分別對應容設於該等第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號」「複數第一端子，分別對應容設於該等第一容置槽，用以傳遞訊號」，申請專利範圍第8項記載：「複數第二端子，具有複數對應容設於該等第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號」「複數第一端子，具有複數對應容設於該等第一容置槽，用以傳遞訊號」，第二端子既已傳遞USB 訊號，為達成「附加傳遞聲音訊號」之創作目的，且依專利有效原則解釋，第一端子必然傳遞並非USB 訊號之聲音訊號，此為當然解釋。99年5月6日言詞辯論程序庭諭詢問申請專利範圍第1項及第8項之解釋，特此說明。

7.準備程序曾詢問之問題，再次說明如後。

(1)問題：由系爭專利申請專利範圍第1項及第8項所記載之第一端子及第二端子是否用來傳送兩組訊號？

說明：倘第一端子與第二端子傳遞同一組訊號，則無法達成系爭專利「基於通用串列匯流排規格而附加傳遞聲音訊號」之創作目的。於解釋申請專利範圍時，並得審酌創作說明及圖式，創作說明記載第一端子傳遞聲音訊號，第二端子傳遞USB 訊號。因此，第一端子與第二端子傳遞兩組不同的訊號。

(2)問題：依申請專利範圍之記載，第一端子所傳遞之訊號是否也包含USB 規格訊號？

說明：第二端子既已傳遞USB 訊號，倘解釋第一端子亦傳遞USB 訊號，則無法達成系爭專利「基於通用串列匯流排規格而附加傳遞聲音訊號」之創作目的，並違反解釋申請專利範圍之專利有效原則。因此，第一端子所傳遞之訊號不包含USB 訊號。

(3)問題：依申請時之通常知識或技術，若第一端子與第二端子均為傳送USB 規格訊號，於實際結構設計是否可行？

原證6記載：「不可能把USB 介面插錯。這是防呆設計，方向相反的插頭不可能插到插座裡，方向正反很容易感覺出來。」，可知：USB 插接規格為公用規格，具有防呆功能（即避免因使用者操作錯誤造成裝置損害），無法倒插使用。倘第二端子傳遞一組USB 訊號，第一端子傳遞另一組USB 訊號，因可倒插即不符合USB 插接規

格，且無法達成系爭專利「基於通用串列匯流排規格而附加傳遞聲音訊號」之創作目的。

被告之行政訴訟補充答辯書主張證據5 第100 頁B 型態USB 連接器，上部端子之接腳編號1-2 與下部端子之接腳編號3-4 均為傳送USB 規格訊號（VBUS、D-、D+、GND）。經查B 型態USB 連接器之上部端子與下部端子係傳遞同一組USB 訊號，並非傳遞兩組不同的訊號，與系爭專利顯然有別。此非舉發理由，亦不得列入審酌。

(4)問題：證據2 是否有揭露該電連接器可以傳送除USB 之訊號外，還可另傳送一組訊號之技術特徵？

證據2 係改良連接器之外殼固定構造，說明書及圖式並無任何關於導電端子（30）傳遞何種訊號之記載，當然未揭示傳遞兩組不同的訊號。被告對此問題亦認定「沒有」，證據2 未揭示傳遞兩組不同的訊號，洵屬的論。

(三)訴願決定及原處分違法

1. 證據2 不影響申請專利範圍第1 項及第6 項之進步性

(1) 系爭專利與證據2 所欲解決的問題不同

證據2 第4 頁第16至21行記載：「由於該外殼1a與該絕緣座體2a之接合，僅於該絕緣座體2a後端面之邊緣處的卡接，且於該外殼1a與該絕緣座體2a組合後，仍需有一壓合各扣片15a、16a、17a之動作，而形成在製造成本上之負擔，且造成組裝之不便性，又以該彈性片14a夾住該絕緣座體2a，故常使之不易卡緊，俾使容易產生鬆動之現象。」，可知：證據2 所欲解決的問題是「組裝不便」「不易卡緊」「容易鬆動」。

系爭專利第5 頁第17行至第6 頁第1 行記載：「然而，此一限制對講求輕量化、小巧化之mp3 隨身聽而言，由於兩組電連接器之設置而耗費機體內部可貴之利用空間，致使機體體積及重量無法更為縮減。此外，傳統耳機之插拔使用壽命次數約為一萬次，當使用次數越多，磨損將會越嚴重，可能導致聲音效果的不佳，例如，聆聽音樂的過程中，雜音的產生而影響音樂的聆聽品質。而USB 之插拔使用壽命次數約三萬次以上，顯而易見地，USB 連接器之使用較傳統耳機連接器更加耐插拔。」，可知：系爭專利所欲解決的問題是「體積及重量無法縮減」「插拔使用壽命影響聲音品質」，與證據2 所欲解決的問題不同。

(2) 證據2 不符合USB 插接規格

證據2 第4 頁及第1 圖係說明先前技術具有容易鬆動
缺失有待改善，並未揭示「供符合通用串列匯流排插
接規格的對應電連接器插接」。而改善缺失可有多種
方式，例如：改變規格、結構、位置、功能等，訴願
決定及原處分推論證據2 第二圖屬通用串列連接埠連
接器自屬無據。

如前所述，USB 插接規格之USB 插頭，均為垂直剖面
左右對稱接口，由參加人所提證據5 之Figure 6-1亦
可得佐證。證據2 第二至六圖顯示金屬外殼（2）具
有非左右對稱接口，與USB 插接規格之左右對稱接口
不同，不符合USB 插接規格，訴願決定及原處分推論
證據2 第二圖屬通用串列連接埠連接器，認定事實即
有違誤。

參加人主張：原告提呈之舉發答辯理由第9 頁自承證
據2 所有端子均是USB 端子。經查原告於訴願書第4
頁已陳明：「訴願人（即原告）在舉發程序進行當時
，因為證據2 特徵在於金屬外殼的固定結構，與系爭
案創作動機、技術特徵及達成功效全然無關，因此未
留意其連接器種類，也將其視為一般USB 連接器。然
而訴願人在獲知系爭案舉發審定理由後，發覺如此審
定推論嚴重錯誤，因為證據2 根本不是USB 連接器！
證據2 提及USB 連接器，只是為了指出習知電連接器
金屬外殼挾持力不足的問題！」。且原告日前發現：
舉發程序中原告之代理人惲軼群先生與陳文郎先生竟
然同時代理舉發人台灣莫仕股份有限公司之專利案件
，甚至同時代理舉發人申請與系爭專利為同一發明創
作概念、具有相同技術特徵之第00000000號發明申請
案，是否曾有誤導或矇蔽等情事不得而知。

行政程序法第9 條規定：「行政機關就該管行政程序
，應於當事人有利及不利之情形，一律注意。」，同
法第36條規定：「行政機關應依職權調查證據，不受
當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注
意。」，行政機關應依職權調查證據，自不得因原告
曾對證據錯誤陳述即率爾認定。行政訴訟法第133 條
規定：「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據；
於其他訴訟，為維護公益者，亦同。」，第134 條規
定：「前條訴訟，當事人主張之事實，雖經他造自認
，行政法院仍應調查其他必要之證據。」，撤銷訴訟
應依職權調查證據，即使自認事實仍應調查，更何況

是業已陳明更正之錯誤陳述。

(3)證據2 未揭示傳遞兩組不同的訊號

依據99年3月18日準備程序筆錄記載：被告認定證據2未揭示傳遞兩組不同的訊號；參加人亦認為證據2「沒有明白指出」傳遞兩組不同的訊號。證據2係改良連接器之外殼固定構造，說明書及圖式並無任何關於導電端子（30）傳遞何種訊號之記載，當然未揭示傳遞兩組不同的訊號。

(4)證據2 未揭示兩組端子分別位於不同插接面之不同容置槽

系爭專利之申請專利範圍第1項記載：「該插接部具有一第一插接面及一第二插接面」「該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽」「複數第一端子，分別對應容設於該等第一容置槽」「複數第二端子，分別對應容設於該等第二容置槽」，可知：第一插接面與第二插接面分別為插接部之兩面，第一端子位於第一插接面之第一容置槽，第二端子位於第二插接面之第二容置槽，兩組端子分別位於不同插接面之不同容置槽。

證據2 僅在第6頁第4至9行有關於插接部（11）之記載：「該絕緣座體係由一本體10及一凸出本體10之插接部11所構成，該插接部11設有數個端子容置槽110，該等端子容置槽110係延伸至該本體10之內部，且該等端子容置槽110可用以對應容置數個導電端子30，而該等導電端子30之後端部份可伸出於該本體10後端」，並未揭示插接部（11）之下表面「是否用於插接？」「是否設有容置槽？」「是否設有端子？」。

原告於準備程序展示一個半圓球為例：倘僅看見物品之上表面為球面，即臆測上下對稱而推論下表面亦為球面，甚至認定物品為一個完整圓球，即違反「有幾分證據說幾分話」「實事求是」的科學精神，於認定事實犯下嚴重錯誤。

原處分認定證據2之插接部（11）之下表面及上表面同系爭專利之第一插接面及第二插接面，端子容置槽（110）同系爭專利之第一容置槽及第二容置槽，顯屬率斷。參加人主張證據2之插接部（11）為上下對稱而推論插接部（11）之下表面具有另一排端子容置槽（110）及導電端子（30），純屬臆測，顯不可採

。因此，證據2 未揭示兩組端子分別位於不同插接面之不同容置槽。

(5)證據2未揭示「安裝於一電路板上」

系爭專利之申請專利範圍第1 項記載：「一種電連接器，安裝於一電路板上」，基於「整體觀之」原則，進步性之審查應以申請專利之新型的整體為對象，對於「安裝於一電路板上」技術特徵應當予以考量，不得恣意排除，亦不得將此技術特徵單獨抽離而論斷進步性。

原處分認定：「證據2 未揭示『電路板』，尚難謂系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性。但此種不同並不影響『一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器』之對接結構之功效，可見兩者不同處僅為等效手段之變換」。證據2 既未揭露電連接器「安裝於一電路板上」，亦未揭露「電路板」之等效手段，何來「等效手段之變換」？原處分之推論自屬無據。

參加人引用專利法施行細則第19條規定主張系爭專利

「安裝於一電路板上」並非技術特徵。惟查專利法施行細則第19條規定：「發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。」，系爭專利並無「其改良在於」或其他類似用語，並非以二段式形式撰寫，不適用前引施行細則第19條規定，參加人斷章取義，意圖誤導，顯不可採。

(6)證據2形成反向教示

證據2 為改善習知通用串列埠（USB）連接器「組裝不便」「不易卡緊」「容易鬆動」缺失，而提出一種外殼固定構造，由金屬外殼（2）具有非左右對稱接口，與USB插接規格之左右對稱接口不同。證據2為解決USB連接器之問題而改採其他插接規格，相對於系爭專利限定於「符合USB 插接規格」，證據2 教示相反之技術發展方向，形成反向教示。參加人主張「舉發證據2的動機即是要解決習知通用串列連接埠（USB）的問題，因此焉有可能排除使用於通用串列連接埠（USB）連接器」，於改良缺失方式排除「改變規格」，亦有違證據2 採用其他插接規格之事實，顯不可採。

(7)系爭專利與證據2具有顯著差異

證據2 未揭示系爭專利「符合USB 插接規格之電連接器傳遞兩組不同的訊號」「兩組端子分別位於不同插接面之不同容置槽」等技術特徵，不符合申請專利範圍第1 項「安裝於電路板上」「供符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接」「該插接部具有一第一插接面及一第二插接面」「該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽」「複數第一端子，分別對應容設於該等第一容置槽，用以傳遞訊號」「複數第二端子，分別對應容設於該等第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號」等記載。因此，系爭專利與證據2 具有顯著差異，證據2 不影響申請專利範圍第1 項之進步性。申請專利範圍第6 項為依附於第1 項之附屬項，證據2 亦不影響申請專利範圍第6 項之進步性。

2. 證據2 及證據3 之組合不影響申請專利範圍第1 項及第8 項之進步性

(1) 證據3 不符合USB 插接規格

證據3 之USB 連接器（48）與遙控電連接器（5）採獨立設計，參加人之舉發理由係比對系爭專利與遙控電連接器（5），證據3 傳送USB 以外訊號係採用遙控電連接器（5），而非USB 連接器（48）。遙控電連接器（5）不符合USB 插接規格，而USB 連接器（48）僅傳遞USB 訊號。因此，證據3 未揭示系爭專利之「符合USB 插接規格之電連接器傳遞兩組不同的訊號」技術特徵。

(2) 證據3 未揭示兩組端子分別位於不同插接面之不同容置槽

證據3 之圖5 無容置槽，並未揭示系爭專利之「兩組端子分別位於不同插接面之不同容置槽」技術特徵，不符合系爭專利之申請專利範圍「該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽」「複數第一端子，分別對應容設於該等第一容置槽」「複數第二端子，分別對應容設於該等第二容置槽」「複數第一端子，具有複數對應容設於該等第一容置槽」「複數第二端子，具有複數對應容設於該等第二容置槽」等記載。

(3) 證據2 及證據3 之組合不影響申請專利範圍第1 項之進步性

證據2 與證據3 未揭示申請專利範圍第1 項的技術特徵。證據2 揭示非左右對稱接口之連接器，證據3 揭示圓形

接口之遠端電連接器，證據2 與證據3 均排除USB 插接規格，當所屬技術領域具有通常知識者意欲達成系爭專利之目的「提供一種基於通用串列匯流排規格而附加有傳遞聲音訊號功能之電連接器，以及配合該電接器以輸出聲音訊號之插頭組合。」，根本無從思及運用證據2 與證據3 ，亦無從組合證據2 與證據3 ，原處分認定「證據2 、3 組合仍能證明系爭專利第1 、8 項不具進步性」，其進步性判斷自有違誤。

(4)證據3未揭示插頭及第三端子

證據2 係改良連接器之外殼固定構造，證據2 之元件2 為金屬外殼並非插頭，證據2 未揭示配合電連接器之插頭。證據3 未揭示配合電連接器之插頭。原處分理由(二十)認定「是以證據1 、3 均未揭示系爭專利『電連接器』與『插頭』之對接結構。」證據2 與證據3 均未揭示「插頭」，當然未揭示「該插頭具有複數對應該等第一端子且用以傳遞訊號之第三端子」，原處分認定「證據2 已揭示『一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器』之對接結構情況下，是以系爭專利第8 項『傳遞訊號之第三端子』同樣亦揭示於證據2 『導電端子30』與其插頭之『對接之端子』」，竟以證據2 之「導電端子30 」比對系爭專利具有不同技術特徵之「第一端子」「第二端子」「第三端子」，其比對顯有違誤。

(5)證據2 及證據3 之組合不影響申請專利範圍第8 項之進步性

由於證據2 及證據3 均未揭示申請專利範圍第8 項之「電連接器及配合該電連接器之插頭組合」「一電連接器，安裝於該電子裝置之一電路板上」「該插接部具有一第一插接面及一第二插接面，該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽」「複數第一端子，具有複數對應容設於該等第一容置槽，用以傳遞訊號」「複數第二端子，具有複數對應容設於該等第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號」「一插頭，具有符合通用串列匯流排之差接規格，連接至該訊號輸出裝置，該插頭具有複數對應該等第一端子且用以傳遞訊號之第三端子」等技術特徵，縱使強行組合證據2 及3 亦不足證明申請專利範圍第8 項不具進步性，原處分違法不當，應予撤銷。訴願決定維持原處分，亦屬違法不當，應予撤銷。

3. 證據2、證據3及證據5之組合不影響申請專利範圍第2至7

項及第9至14項之進步性

(1)證據3及證據5無從組合

原處分記載：「證據5 雖然教示之USBA、B 規和Mini-B 的規格，但查證據3 設有『USB 連接器48』，換言之證據3 之USB 連接器48與遙控電連接器5 採獨立設計，是以自然無動機組合證據3 、5 ，證據3 、5 不足以證明系爭專利申請專利範圍第1-14項不具進步性」，可知：原處分認定證據3 及證據5 無從組合。

(2)原處分前後矛盾且理由不備

原處分認定：「惟系爭專利第一、二接觸端構造已揭露於證據5 圖6-9 ，證據5 雖未繪出『第一、二接合端』與『屏蔽殼體』，但上述構件為通常知識者依證據5 之先前技術顯能輕易完成者。因此，證據2 、3 、5 之組合能證明系爭專利申請專利範圍第2-7 項與第9-14項不具進步性」。原處分既認定證據3 及證據5 無從組合，卻組合證據2 、證據3 、證據5 認定申請專利範圍第2 至7項 及第9 至14項不具進步性，其認定前後矛盾，違反論理法則，且未說明可組合之理由，即屬理由不備之違法。

(3)原處分違反逐項審查原則

原處分對申請專利範圍第2 至7 項及第9 至14項並未以各請求項的整體為對象逐項審查各請求項之進步性，違反專利審查之「逐項審查」原則，對附屬項之舉發成立未逐項說明理由，違反專利法第94條第4 項及說明理由義務。原處分已自認證據5 未揭示「第一接合端」「第二接合端」「屏蔽殼體」，如何依證據5 之先前技術即顯能輕易完成系爭專利之附屬項？原處分顯屬率斷，構成理由不備之違法。

(4)證據2 、證據3 及證據5 無從組合

證據2 揭示非左右對稱接口之連接器，證據3 揭示圓形接口之遠端電連接器，證據5 揭示左右對稱接口之USB 連接器，依據所屬技術領域具有通常知識者僅有之執行例行工作實驗的普通能力，三種不同插接規格、不同接口之連接器根本無從組合，更難謂依其組合顯能輕易完成系爭專利。原處分既認定證據3 及證據5 無從組合，卻組合證據2 、證據3 、證據5 認定申請專利範圍第2 至7項 及第9 至14項不具進步性，其認定前後矛盾，違反論理法則，且未說明可組合之理由，構成理由不備之違法。

(5)證據2、證據3及證據5之組合不影響申請專利範圍第2至7項及第9至14項之進步性

證據5為USB 2.0規格工程變更通知：Mini-B連接器。證據5未揭示系爭專利之「符合USB插接規格之電連接器傳遞兩組不同的訊號」「兩組端子分別位於不同插接面之不同容置槽」等技術特徵。

因此，證據2、證據3、證據5無從組合，縱使強行組合亦無法輕易完成申請專利範圍第2至7項及第9至14項，證據2、證據3及證據5之組合不影響系爭專利之進步性。

(四)遵循準備程序庭諭之說明

1.證據3不影響申請專利範圍第1項之進步性

(1)證據3之USB連接器(48)與遠端電連接器(5)採獨立設計舉發理由係主張證據3之遠端電連接器(5)與系爭專利比對，並非主張USB連接器(48)。證據3將USB連接器(48)與遠端電連接器(5)採獨立設計，已經排除以遠端連接器(5)為USB連接器。

原處分認定：「證據3之USB連接器48與遙控電連接器5採獨立設計，是以自然無動機組合證據3、5，證據3、5不足以證明系爭專利申請專利範圍第1-14項不具進步性。」

行政訴訟補充答辯書記載：「此外從證據3中譯本第3頁末段『連接標準USB連接器48，另一端連接遠端控制連接器5』及第4頁第3段『在圖5上示出遙控電連接器5的截面』能證明原處分對證據3『標準USB連接器48』與『遙控電連接器5』採獨立設計的認定」。

可知：原處分認定證據3之USB連接器(48)與遠端電連接器(5)採獨立設計並無違誤。

(2)證據3之遠端電連接器(5)排除與USB連接器(48)之對接證據3之遠端電連接器(5)為圓形接口，排除與USB連接器(48)之對接，即排除與USB插接規格的對應電連接器形成對接結構。

原處分認定：「證據3圖5所揭示遙控電連接器5無法與『通用串列匯流排插接規格的對應電連接器』形成對接結構，證據3不足以證明系爭專利第1、8項不具新穎性。」

行政訴訟補充答辯書記載：「此外證據3之『遠端控制連接器5』意排除與『USB連接器48』之對接，試想證據3之『遠端控制連接器5』假使能與『USB連接器48

』對接時，將造成『遠端控制連接器5』無法達成證據3 所載之作用，且導致使用者混淆誤認，而容易發生誤插接的情況，事實上，證據3 之『遠端控制連接器5』截面呈『圓形』，同證據1 意在排除標準USB 連接器之規格，可防止『常用的插頭連接器（例如通用串列匯流排架構，Universal Serial Bus, USB）』之對接結構，原處分理由中有關認定【但查證據3 設有「USB 連接器48」，換言之證據3 之USB 連接器48與遙控電連接器5 採獨立設計】的理由並無違誤或不當。」

可知：原處分認定證據3 之遠端電連接器（5）排除與USB 連接器（48）之對接並無違誤。

(3)證據3未揭示系爭專利之技術特徵

證據3 之USB 連接器（48）與遠端電連接器（5）採獨立設計，參加人之舉發理由係比對系爭專利與遠端電連接器（5）。遠端電連接器（5）不符合USB 插接規格，而USB 連接器（48）僅傳遞USB 訊號。因此，證據3 未揭示系爭專利之「符合USB 插接規格之電連接器傳遞兩組不同的訊號」技術特徵。

證據3 之圖5 無容置槽，並未揭示系爭專利之「兩組端子分別位於不同插接面之不同容置槽」技術特徵，不符合系爭專利之申請專利範圍「該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽」「複數第一端子，分別對應容設於該等第一容置槽」「複數第二端子，分別對應容設於該等第二容置槽」等記載。

原處分認定：「證據3 未揭示系爭專利之『一種電連接器，安裝於一電路板上，並供一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接』與『一電連接器；及一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格』之對接結構。」

行政訴訟補充答辯書記載：「再查舉發理由書與舉發人於96年6 月13日所提出證據3 中譯本，該證據3 中譯本中，並未為任何說明證據3 【遙控電連接器5 是否能與「通用串列匯流排插接規格的對應電連接器」形成對接結構】的技術特徵，亦尚難遽認證據3 所有圖式上之構造，對系爭專利之『一種電連接器，安裝於一電路板上，並供符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接』與『一電連接器；及一插頭，具有符合通用串列匯流排的插接規格』之對接結構，有所教示、建議或提示

動機，使通常知識者能從證據3 所教示、建議之內容或提示之動機顯能輕易完成系爭專利」

可知：原處分認定證據3 未揭示系爭專利之技術特徵並無違誤。

(4)證據3不影響系爭專利之進步性

證據3 之USB 連接器（48）與遠端電連接器（5）採獨立設計，遠端電連接器（5）排除與USB 連接器（48）之對接，證據3 未揭示系爭專利之「電連接器安裝於電路板上並提供符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接」「該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽」「複數第一端子，分別對應容設於該等第一容置槽」「複數第二端子，分別對應容設於該等第二容置槽」等技術特徵。

因此，系爭專利申請專利範圍第1 項與證據3 具有顯著差異，並非所屬技術領域具有通常知識者依證據3 所能輕易完成，證據3 不影響申請專利範圍第1 項之進步性。

2.證據2 及證據3 之組合不影響申請專利範圍第2 至7 項之進步性

(1)證據2及證據3均排除USB插接規格

證據2 第4 頁及第1 圖係說明先前技術具有容易鬆動缺失有待改善，並未揭示「供符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接」。而改善缺失可有多種方式，例如：改變規格、結構、位置、功能等，訴願決定及原處分推論證據2 第二圖屬通用串列連接埠連接器自屬無據。證據2 第2 至6 圖顯示金屬外殼（2）具有非左右對稱接口，不符合USB 插接規格。

證據2 不僅未揭示「供符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接」，且採用與USB 插接規格不相容、相互競爭之其他插接介面，已排除USB 插接規格。如前所述，證據3 排除USB 插接規格。可知：證據2 與證據3 均排除USB 插接規格。

(2)證據2及證據3無從組合

證據2 與證據3 均排除USB 插接規格，當所屬技術領域具有通常知識者意欲達成系爭專利之目的「提供一種基於通用串列匯流排規格而附加有傳遞聲音訊號功能之電連接器，以及配合該電接器以輸出聲音訊號之插頭組合。」，根本無從思及運用證據2 及證據3，亦無從組合證據2 及證據3。

(3)證據2 及證據3 之組合不影響申請專利範圍第2 至7 項之進步性

如前所述，證據2 與證據3 無從組合，縱使強行組合證據2 及3 亦不足證明申請專利範圍第1 項不具進步性，申請專利範圍第2 至7 項均直接或間接依附於第1 項，第1 項具有進步性，第2 至7 項當然具有進步性。況且證據3 既未揭示容置槽，亦未揭示第一端子具有顯露於第一插接面之第一接觸端與突伸出本體之第一接合端、第二端子具有顯露於第二插接面之第二接觸端與突伸出本體之第二接合端、屏蔽殼體套覆於絕緣座外且具有插接空間與符合USB 規格之插接口。證據2 未揭示插接部（11）之下表面具有另一排端子容置槽（110）及導電端子（30），亦未揭示符合USB 規格之插接口，縱使強行組合證據2 及3 亦不足證明申請專利範圍第2 至7 項不具進步性。

3. 訴願決定及原處分應撤銷

(1)不得審酌超出舉發之理由及證據

由參加人之專利舉發理由書與專利舉發補充理由書及被告之原處分理由(三)可知：舉發理由未曾主張證據3 使申請專利範圍第1 項不具進步性、證據2 及證據3 之組合使申請專利範圍第2 至7 項不具進步性。

異議舉發程序不得審酌超出異議舉發之理由及證據，否則即構成「訴外裁判禁止」之違法。歷年高等行政法院判決一再重申此意旨，例如：台北高等行政法院91年度訴字第1156號判決：「該部分並非原告異議理由所主張之證據資料，則被告以其取代原告主張之證據資料而為審查，亦有認作主張事實之違法」；91年度訴字第4033號判決：「而遍查原處分卷，參加人並未以該說明書圖式11、12引述之習知補強片技術作為舉發理由，被告及訴願機關逕以該習知補強片技術作為論證系爭案不具新穎性之依據，違反專利舉發制度應遵行之當事人進行及爭點主義精神，並有『未受請求之事項予以判斷』（訴外裁判）之違法。」；95年度訴字第423 號判決：「專利異議案既係採當事人進行主義，原處分機關為異議審查時，自僅能以異議人所提起之異議範圍予以審查，其未經提起異議之事項，自無為審查並作成異議審定之餘地，以避免造成公眾審查及職權審查法制之混淆。」；95年度訴字第3438號判決：「核其審定顯已逾越異議理由主張之範

疇，而有違背專利異議採當事人進行主義之立法精神。

審理新型舉發之原處分是否違法之行政訴訟，對於超出舉發之理由及證據應不得審酌。經查舉發理由未曾主張證據3 使第1 項不具進步性、證據2 及證據3 之組合使申請專利範圍第2 至7 項不具進步性，自無從作此認定。

大院98年度行專訴字第75號判決：「雖參加人於本件言詞辯論期日當庭提出系爭專利與證據2 之差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念；或僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵之主張，惟該項主張並非在舉發階段所提出，原告無法於被告審查階段提出答辯，並考慮是否更正申請專利範圍，若於行政訴訟中准許參加人提出，對於原告之程序利益有損害，是以參加人於行政訴訟中始提出之上、下位概念或直接置換之主張，自非屬本院審酌之範圍，併予敘明。」

證據3 使第1 項不具進步性、證據2 及證據3 之組合使第2至7項不具進步性之主張並非在舉發階段所提出，原告無法於被告審查階段提出答辯並考慮是否更正申請專利範圍，若將此主張列入審酌將損害原告之程序利益。

(2)證據之不同組合構成不同爭點

被告及參加人於準備程序主張：舉發理由已主張且原處分已審酌「證據2 、3 組合」及「證據2 、3 、5 組合」。

經查「專利審查基準」規定：「依舉發人所述之舉發理由，其主張之申請專利範圍請求項、專利要件、舉發證據，以決定爭點範圍。」「證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據A 與B 之組合主張系爭專利不具進步性；以及以證據A 、B 、C 之組合主張系爭專利不具進步性，此兩種主張為不同之爭點。」。原處分理由認定「證據2 、3 組合」使系爭專利第1 、8 項不具進步性，與「證據3 」使第1 項不具進步性構成不同爭點；原處分理由認定「證據2 、3 、5 組合」使第2 至7 項與第9 至14項不具進步性，與「證據2 、3 組合」使第2 至7 項不具進步性構成不同爭點。

台北高等行政法院95年度訴字第4393號判決揭示：「

按依被告所公布『專利審查基準』第5-1-18頁規定：

『依舉發人所述之舉發理由、所主張之專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項，以決定爭點範圍。』

『證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據A與B之組合主張系爭專利不具進步性；以及以證據A、B、C之組合主張系爭專利不具進步性，此兩種主張為不同之爭點』。復依『專利爭議案件審查訓練教材』第48頁規定：『從舉發理由及答辯理由判斷個案所成立之爭點，其要素至少有三：專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項。以上三要素任一要素之不同，即構成不同之爭點。』是對於證據之不同組合，即形成不同爭點，舉發理由如已具體主張證據之不同組合，即形成不同之爭點，原處分自應分別予以審查，如其漏未審酌，即率認舉發不成立，於法即有未合。」、「訴願決定以原處分已審酌『證據2』『證據3』『證據1、2、3結合』為由，而認已實質審酌證據2及3之結合，並認被告漏未審酌『證據2、3結合』並非違法云云，要與上述『專利審查基準』第5-1-18頁之規定有違。」、「參加人雖稱：原處分於第(六)點已明確揭載：『…故結合證據1、3或證據1、2、3中均未揭露系爭專利…』

。則既然原處分已審酌證據1、2、3之結合，當然包含證據2、3之結合。蓋證據2、3組合所可能產生之技術態樣亦不可超出證據1、2、3之組合技術態樣，故若已審酌證據1、2、3之組合，當然等同已審酌證據2、3之組合云云。然查：A如前所述，依『專利審查基準』第5-1-18頁規定，『結合證據2與證據3』，與『結合證據1、2、3』，均為獨立之爭點，對於此獨立之爭點，原處分應分別予以審查。B故審酌『證據1、2、3之結合』，並不同於有審酌『證據2、3之結合』。蓋如參加人所稱『若已審酌證據1、2、3之組合，當然等同已審酌證據2、3之組合』之理論可成立，則相同之道理，如已審酌證據1、2、3之組合，當然亦等同已審酌證據1、2之組合，及等同已審酌證據1、3之組合，如此在舉發理由包括『結合證據1與證據2』，或『結合證據1與證據3』，或『結合證據1、2、3』之情形，被告只要審酌『證據1、2、3之組合』即可，而無庸再審酌『結合證據1與證據2』，及『結合

證據1 與證據3 』。然事實上，本件依原處分理由欄第(六)段之記載：『證據1、2 之結合亦未揭露系爭專利申請專利範圍各獨立項之技術內容』、『結合證據1、3 或證據1、2、3 中均未揭露系爭專利各獨立項中包含具一框．．．』，本件原處分尚審酌『證據1、2 之結合』及『證據1、3 之結合』，足見參加人上開所雖稱，要不足採。」

大院98年度行專訴字第2 號判決揭示：「次按依被告所公布『專利審查基準』第5-1-18頁規定：『依舉發人所述之舉發理由、所主張之專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項，以決定爭點範圍。』『證據之不同組合，形成不同的待證事實，構成不同之爭點。例如以證據A 與B 之組合主張系爭專利不具進步性；以及以證據A、B、C 之組合主張系爭專利不具進步性，此兩種主張為不同之爭點。復依『專利爭議案件審查訓練教材』第48頁規定：『從舉發理由及答辯理由判斷個案所成立之爭點，其要素至少有三：專利要件、舉發證據、申請專利範圍請求項。以上三要素任一要素之不同，即構成不同之爭點。』是對於證據之不同組合，即形成不同爭點，舉發理由如已具體主張證據之不同組合，即形成不同之爭點，原處分自應分別予以審查，如其漏未審酌，即率認舉發不成立，於法即有未合。」

(3)原處分未曾審酌之舉發理由無從判斷

99年度高等行政法院法律座談會提案四：「甲對乙之專利提出舉發，舉發理由為舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性及進步性，請求撤銷系爭專利權。智慧局審定結果，認舉發證據足以證明系爭專利不具新穎性，乃為舉發成立應撤銷系爭專利權之處分（對於系爭專利是否不具進步性部分，認毋庸再予審酌），乙不服提起訴願遭駁回後，遂提起行政訴訟，法院審理後認舉發證據雖不足以證明系爭專利不具新穎性，但可證明系爭專利不具進步性時，應如何判決？

討論意見：

甲說：撤銷訴願決定及原處分。（理由略）

乙說：駁回原告之訴。（理由略）結論：多數採甲說。

初步研討結果：採甲說。

大會研討結果：採甲說。」

大院98年度行專訴字第86號判決指出：「基於憲法上權

力分立原則，司法權之本質在於人民權利之救濟，以獨立、客觀、中立為其核心；而行政權在於執行立法者之意志，重其專業性及靈活運作。行政訴訟係對行政行為之監督機制，固應充分發揮司法權之功能，以保障人民之權利，惟司法審查非可無限上綱，仍應遵循一定之界限，本於司法權與行政權之分立，就行政權行使與否，為行政機關之第一次判斷權，司法機關應予尊重，凡未經行政機關處分者，除有法律明文規定外，不得於行政訴訟上由司法機關逕行第一次判斷權之行使。」「如前所述，證據8 無法證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具新穎性，而參加人原舉發理由已包含以證據8 證明爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性之主張，本件理應續為進步性之專利要件之判斷。惟被告所作成之原處分並未針對此爭點予以審查，亦即此爭點並非原處分之範圍，本院無從審究其有無違法之處。倘若本院就證據8 是否得以證明系爭專利申請專利範圍第4 項具備進步性之爭點予以審酌，不僅有逾越原處分內容而為訴外裁判之虞，更為司法機關行使原處分機關（被告）之第一次判斷權，有悖於行政爭訟救濟制度旨在糾正違法行政處分之目的。因此系爭專利申請專利範圍第4 項是否具進步性部分，既尚未經被告作成第一次判斷，本院無從就此爭點為判斷。」

可知：基於司法謙抑原則，尊重行政機關之第一次判斷權，且避免損及當事人之程序利益，司法機關不得於行政訴訟上逕行第一次判斷權之行使，否則有為訴外裁判之虞，亦違反行政爭訟目的。前揭判決之進步性爭點已於舉發程序中主張，但因原處分並未審查，大法院判決無從就此爭點為判斷而撤銷訴願決定及原處分。依舉輕明重之論理法則，已經主張而未經審查之爭點尚因無從判斷而撤銷訴願決定及原處分，本案未經主張且未經審查之爭點當然無從判斷而應撤銷訴願決定及原處分。

如前所述，原處分存在諸多認定事實有誤、理由不備、前後矛盾等違法，難以自圓其說，無從予以維持，應撤銷訴願決定及原處分，重回舉發程序由被告另為適法處分，並可保障各當事人之程序利益。

(五)系爭專利具有進步性

1. 被告錯誤援引最高行政法院判決

被告援引最高行政法院88年度判字第4299號判決，經查該判決係異議人對新型專利提出異議，經專利專責機關審定

異議不成立經訴願駁回而提起行政訴訟，判決理由記載：「經查新型專利標的在於對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，自應針對此等內容來論究。本案係以U形元件，使皮帶通過U形元件外側周圍，包摺插入於對應之伸出樺舌間，異議附件二、三、四構件之形狀、組合關係及空間型態皆與本案不同，自屬不同之構造組合及技術運用。另由原告所指訴願附件二（即附件四之實施分析圖）與本案之圖式比較，亦可以看出為不同之構造組成，原告以籠統抽象之原理現象主張引證案與本案為等效技術內容之創作，自不足採。又本案與引證附件既屬不同構造，即不宜以單純之元件數作為比較；且本案之相互嵌入結構，增加帶體之摩擦支撐強度，有其設置作用及增進功效之處。」，判決理由係指明異議人以籠統抽象之原理現象與單純之元件數作為比較而主張系爭新型專利不具新穎性及進步性自不足採，行政訴訟補充答辯書斷章取義，恣意比附援引，顯不可採。

2. 新型專利之進步性判斷

(1) 專利法第93條規定：「新型，指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。」。「專利審查基準」規定：「物品之構造：指物品內部或其整體之構成，實質表現上大多為各組成元件間之安排、配置及相互關係，且此構造之各組成元件並非以其本身原有之機能獨立運作稱之。例如一可摺傘骨構造之雨傘，改良結構對號鎖，係以構造為新型專利之標的。」「物品之裝置：指為達到某一特定目的，將原具有單獨使用機能之多數獨立物品予以組合裝設。例如一兩用鞋之裝置，係以裝置為新型專利之標的。」，可知：審查新型專利標的之可專利性，必須審酌組成元件之機能及組合後達到之特定目的。被告之原處分及行政訴訟補充答辯書主張「『用以傳遞訊號』、『用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號』之記載非屬空間組態記載方式」而不列入審酌，顯有違誤。

(2) 最高行政法院71年度判字第608號、78年度判字第516號及68年度判字第499號判決要旨一再揭櫫：「新型重在型之創新，雖其所用之原理相同，作用目的相同，惟其構造設計上有所不同，仍不失其為新型；比較兩新型專利是否同一，應就其目的、形狀、構造、功效等整體觀察，若一不同，即非同一；新型專利應用之手段，在原理上縱非全新，乃習知技術，但如在空間型態上係屬

創新，並較原物品在形狀、構造或裝置上能增進某部之特殊功效時，即應認為合於新型專利要件。」

3. 系爭專利具有進步性

(1) 系爭專利之目的為「提供一種基於通用串列匯流排規格而附加有傳遞聲音訊號功能之電連接器，以及配合該電接器以輸出聲音訊號之插頭組合」，構造如申請專利範圍各項記載，功效為「可傳遞聲音及數位兩種訊號，有效節省空間，提供更佳聲音品質及更長使用壽命」。

(2) 系爭專利與證據2 及證據3 之目的不同、構造不同、功效不同，即應認為合於新型專利要件。新型專利進步性之審查適用「專利審查基準」第2 篇第3 章規定。「專利審查基準」規定：「進步性之審查應以每一請求項中所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項進行判斷。」。

(3) 系爭專利所欲解決之問題為「由於兩組電連接器之設置而耗費機體內部可貴之利用空間，致使機體體積及重量無法更為縮減」，解決問題之技術手段如申請專利範圍記載，對照先前技術之功效為「可傳遞聲音及數位兩種訊號，有效節省空間，提供更佳聲音品質及更長使用壽命」。

(4) 系爭專利所欲解決的問題與證據2 及證據3 不同，解決問題之技術手段與證據2 及證據3 不同，對照先前技術之功效亦非證據2 及證據3 所能達成，因此系爭專利具有進步性。原處分違反新型專利進步性之審查原則，即違反專利法第94條第4 項規定。訴願決定維持原處分，亦屬違法不當，應予撤銷。

(六) 結論

綜合原告歷次書狀，原處分違反專利法第94條第4 項及行政程序法規定，訴願決定維持原處分亦屬違法不當，均應予撤銷。被告及參加人答辯均不可採。

(七) 聲明求為判決訴願決定及原處分均撤銷，訴訟費用由被告負擔。

三、被告主張：

(一) 起訴理由訴稱：證據2 是1394電連接器而非USB 電連接器，請參閱證據2 第2 圖至第6 圖顯示金屬外殼2 具有非左右對稱接口，與USB 介面左右對稱不同，應屬1394電連接器，原處分及訴願決定認定事實有誤。原告又稱：證據2 未揭示或教示電連接器安裝於電路板上、符合通用串列匯流排插接規

格的對應電連接器，是以證據2 未揭示電連接器安裝於電路板上，何來等效手段之變化。證據2 並未揭露系爭專利連接器中同時具有傳遞訊號的第一端子，傳遞USB 訊號的第二端子，兩不同種類端子之設計，亦未揭露第一、第二容置槽及第一、第二插接面之設計。

(二)系爭專利申請專利範圍第1 項記載「一種電連接器，安裝於一電路板上，並供一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接，該電連接器包含：一絕緣座，具有一本體及一連接該本體之插接部，該插接部具有一第一插接面及一第二插接面，該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽；複數第一端子，分別對應容設於該等第一容置槽，用以傳遞訊號；及複數第二端子，分別對應容設於該等第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號。」查證據2 雖係對連接器外殼固定構造之改良，惟其專利說明書第4 頁第5 行之創作說明中記載「按習知通用串列連接埠連接器（USB）之組合結構，．．．，緣是，本創作有感上述缺失之改善，乃．．．提出一種設計合理且有效改善上述缺失之本創作。」由此可知，證據2 係針對通用串列連接埠連接器之缺失所為之改良，其圖式第2 圖（本創作連接器．．．之立體圖）所揭示者自屬通用串列連接埠連接器（USB）之組合結構，與系爭專利為同一類型之電連接器。二者相較，證據2 之絕緣座體1、本體10、插接部11、插接部11之下表面及上表面、插接部下表面及上表面之端子容置槽110、插接部下表面及上表面之導電端子30，分別相當於系爭專利之絕緣座3、本體31、插接部32、第一及第二插接面、第一及第二容置槽、第一及第二端子，故系爭專利申請專利範圍第1 項所記載之「一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器」各構成元件及空間組態，均已見於證據2，雖證據2 未揭示「該電連接器，安裝於『電路板』上」，但此種不同並不影響「一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器」之對接結構之功效，可見兩者不同處僅為等效手段之變換。故系爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 之先前技術顯能輕易完成者，不具進步性。原告雖訴稱證據2 並未揭露系爭專利連接器中同時具有傳遞訊號的第一端子，傳遞USB 訊號的第二端子，兩不同種類端子之設計云云。按依專利法第108 條準用第26條第4 項規定，申請專利範圍應符合施行細則規定之揭露方式；後按「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表

示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」為專利法施行細則第18條第8項所明定，又由於新型專利之定義範圍係對於物品之形狀、構造或裝置之創作，並不包括手段功能或步驟功能；因此，新型專利於申請專利範圍所記載之技術特徵如以手段功能用語或步驟功能用語表示者，於解釋申請專利範圍時，應包含新型說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而非以其所載之功能為申請專利範圍。查系爭專利申請專利範圍第1項關於「複數第一端子．．．用以傳遞訊號」、「複數第二端子．．．用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號」等技術特徵之記載應為手段功能用語，而依原告曾於訴願階段稱該功能用語所對應之系爭專利說明書第7頁倒數第2段第1行係敘述「該等第一端子41．．．用以傳遞訊號，．．．用以傳遞聲音訊號，．．．藉以形成單音．．．藉以形成立體音．．．可提供傳遞麥克風及線控之訊號使用」，於系爭專利說明書第7頁倒數第1段第1行係敘述「該等第二端子51．．．用以傳遞符合USB規格之訊號，．．．可供傳遞數位訊號」，與系爭專利申請專利範圍第1項同樣為「複數第一端子．．．用以傳遞訊號」、「複數第二端子．．．用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號」等手段功能用語，原告所舉系爭專利說明書之內容並未界定對應於該功能之結構，仍然非屬新型專利「空間組態記載」之範圍，另系爭專利說明書第7頁倒數第2段末尾所述「每一第一端子具有一顯露於該第一插接面之第一接觸端及一突伸出該本體之第一接合端」，為申請專利範圍第2、3項等附屬項所界定之內容，乃該第1項中「端子」之下位結構之限定，難稱為「均等範圍」，同理系爭專利說明書第7頁倒數第1段末尾所述「每一第二端子．．．」，為申請專利範圍第4、5項等附屬項所界定之內容，乃該第1項中「端子」之下位結構之限定，亦難稱為「均等範圍」，是以參酌系爭專利說明書中「新型說明」所對應內容之情況下，仍無法限制解釋其申請專利範圍第1項之申請專利範圍，一併指明。

(三)起訴理由訴稱：證據3未揭示或教示電連接器安裝於電路板上、符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器。證據3並未揭露系爭專利連接器中同時具有傳遞訊號的第一端子，傳遞USB訊號的第二端子，兩不同種類端子之設計，亦未揭露第一、第二容置槽及第一、第二插接面之設計。

(四)查系爭專利申請專利範圍第8項（獨立項）與第1項之內容

大部分相同，其主要差異在於第8 項增列「該插頭具有複數對應該等第一端子且用以傳遞訊號之第三端子」，查證據2 能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性，已如前述，又證據2 已揭示「一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器」之對接結構，是以系爭專利申請專利範圍第8 項「．．．第三端子」同樣亦揭示於證據2 「導電端子30」與其插頭之「對接之端子」，故證據2 亦足以證明系爭專利申請專利範圍第8 項不具進步性。在證據2 足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項及第8 項均不具進步性的情況下，縱使證據3 之「USB 連接器48」與「遙控電連接器5 」採獨立設計，證據2 、3 之組合仍能證明系爭專利申請專利範圍第1 項及第8 項不具進步性。

(五)按最高行政法院88，判，4299 理由【經查新型專利標的在於對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良，自應針對此等內容來論究】業已認定新型專利標的應針對「物品之形狀、構造或裝置此等內容來論究」，換言之專利要件判斷上應就新型專利請求項之形狀、構造或裝置與證據來比較，為前揭判決所肯認，是以原處分(五)就【．．．另「用以傳遞訊號」、「用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號」之記載非屬空間組態記載方式】等非屬空間組態記載方式認定並未違誤或不當，因此原處分(十二)至分別就新型專利標的「物品之形狀、構造或裝置」與舉發理由及證據來論究系爭專利之專利要件，同理亦未違誤或不當，另經訴字第09506167520 號訴願決定亦有相關認定在案，可資參照。

(六)再查舉發理由書與舉發人於96年6 月13日所提出證據3 中譯本，該證據3 中譯本中，並未為任何說明證據3 【遙控電連接器5 是否能與「通用串列匯流排插接規格的對應電連接器」形成對接結構】的技術特徵，亦尚難遽認證據3 所有圖式上之構造，對系爭專利之「一種電連接器，安裝於一電路板上，並供一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接」與「一電連接器；及一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格」之對接結構，有所教示、建議或提示動機，使通常知識者能從證據3 所教示、建議之內容或提示之動機顯能輕易完成系爭專利，此外從證據3 中譯本第3 頁末段「連接標準USB 連接器48，另一端連接遠端控制連接器5 」及第4 頁第3 段「在圖5 上示出遙控電連接器5 的截面」能證明原處分對證據3 「標準USB 連接器48」與「遙控電連接器5 」採獨立設計的認定並未違誤，此外證據3 之「遠端控制連接器5」意排除與「USB 連接器48」之對接，試想證據3 之

「遠端控制連接器5」假使能與「USB 連接器48」對接，使用者將「遠端控制連接器5」與「USB 連接器48」對接時，將造成「遠端控制連接器5」無法達成證據3 所載之作用，且導致使用者混淆誤認，而容易發生誤插接的情況，事實上，證據3 之「遠端控制連接器5」截面呈「圓形」，同證據1 意在排除標準USB 連接器之規格，可防止「常用的插頭連接器（例如通用串列匯流排架構,Universal Serial Bus,USB）」之對接結構，原處分理由中有關認定【但查證據3 設有「USB 連接器48」，換言之證據3 之USB 連接器48 與遙控電連接器5 採獨立設計】的理由並未違誤或不當。

(七)另前準備庭，庭上曾詢問原告應說明事項：依申請時之通常知識或技術，若第一端子與第二端子均為傳送USB 規格訊號於實際結構設計是否可行。經查證據5 第100 頁B 型態USB 連接器，第一端子（上部的端子）之接腳編號1-2 與第二端子（下部的端子）之接腳編號3-4 均為傳送USB 規格訊號（V BUS、D-、D+、GND），併予說明。

(八)聲明求為判決原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

四、參加人之主張

(一)被告之審酌並未超出舉發理由及證據：

參加人於原舉發程序提呈之專利舉發補充理由書，已清楚地主張證據3 可證明系爭專利第1、8 項不具新穎性、證據3 與證據5 之組合，可證明系爭專利第1 至14項不具進步性、證據1 與3 或證據2 與3 之組合可證明系爭專利第1、8 項不具進步性，再結合證據5 可證明系爭專利附屬項不具進步性：

1. 依據專利審查基準第2-3-18頁之規定：「雖然申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體係該發明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，稱該發明不具進步性」，合先述明。
2. 查證據5 係標準USB 規格書，原本即為所屬技術領域中之通常知識，自不待言。因此，參加人雖以證據3與證據5之組合證明系爭專利第1 至14項不具進步性，但依據前揭基準之規定，證據3 本身結合所屬技術領域中之通常知識，即足以證明系爭專利第1 至14項不具進步性。
3. 同理，參加人雖以證據2、3 與5 之組合證明系爭專利第1 至14項不具進步性，但依據前揭基準之規定，證據2 與3 結合所屬技術領域中之通常知識，即足以證明系爭專利第1 至14項不具進步性。
4. 上開附件2 之專利舉發補充理由書第6 頁第1 段已明確主

張證據2 與3 之結合，即足以證明系爭專利第1 項不具進步性。

5. 綜上所陳，被告既係本諸參加人所主張之舉發理由及證據而為舉發成立之處分，於法自無不合。

(二) 證據3 或證據3 結合證據2，可證明系爭專利不具可專利性：

1. 證據3 或證據3 結合證據2，可證明系爭專利之獨立項不具可專利性：

(1) 證據3 可證明系爭專利不具可專利性之理由，參加人於之前所提行政訴訟答辯狀已詳加敘明。

(2) 證據2 已揭示「一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器」之對接結構下，是以系爭專利第8 項「傳遞訊號的第三端子」同樣亦揭示於證據2 「導電端子30」與其插頭之「對接之端子」。證據2 既足以證明系爭專利第1、8 項不具進步性的情形下，則證據2 結合證據3 當可證明系爭專利第1、8 項不具進步性。

2. 關於系爭專利的附屬項：

(1) 系爭專利申請專利範圍第2 項係依附於申請專利範圍第1 項，並進一步界定「每一第一端子具有一顯露於該第一插接面之第一接觸端」。證據2 之圖6 揭示於該第一插接面110 之第一接觸端30，故系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性。

(2) 系爭專利申請專利範圍第3 項係依附於申請專利範圍第2 項，並進一步界定「每一第一端子更具有一突伸出該本體之第一接合端412」。證據2 圖4 揭示每該第一端子更具有一突伸出該本體10 之第一接合端30，故系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。

(3) 系爭專利申請專利範圍第4 項係依附於申請專利範圍第1 項，並進一步界定「每一第二端子更具有一顯露於該第二插接面之第二接觸端」。由證據2 之圖2 及圖4 可看出證據2 具有下表面導電端子，該下表面導電端子與上表面導電端子呈現對稱狀態。是故，相同於上表面導電端子的情形，證據2 亦揭示每一第二端子更具有一顯露於該第二插接面之第二接觸端，故系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性。

(4) 系爭專利申請專利範圍第5 項係依附於申請專利範圍第4 項，並進一步界定「每一第二端子更具有一突伸出該本體之第二接合端」。由於證據2 之圖2 及圖4 可看出證據2 具有下表面導電端子，該下表面導電端子與上表面導電端子呈現對稱狀態。是故，相同於上表面導電端

子的情形，證據2 亦揭示每一第二端子更具有一突伸出該本體之第二接合端，故系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性。

(5)系爭專利申請專利範圍第6 項係依附於申請專利範圍第1 項，並進一步界定「該電連接器更包含一套覆於該絕緣座外之屏蔽殼體」。證據2 之圖6 揭示一套覆於該絕緣座外之屏蔽殼體2 ，故系爭專利申請專利範圍第6 項不具進步性。

(6)系爭專利申請專利範圍第7 項係依附於申請專利範圍第6 項，並進一步界定「該屏蔽殼體具有一容納該插接部之插接空間及一與該插接空間連通並符合通用串列匯流排規格形狀之插接口」。舉發證據2之圖6揭示該屏蔽殼體2 具有一容納該插接部11之插接空間（該屏蔽殼體2 之左側）及一與該插接空間連通並符合通用串列匯流排規格形狀之插接口（該屏蔽殼體2 之右側），故系爭專利申請專利範圍第7 項不具進步性。

(7)系爭專利申請專利範圍第9 至14項之技術特徵實質相同於申請專利範圍第2 至7 項，故亦不具有進步性。

(三)針對原告訴狀內容，答辯意見於下：

1.系爭專利並非USB插接規格：

(1)原告於言詞辯論意旨狀第2 頁自承USB 插接規格包含：Type A 、Type B 、Mini-A 、Mini-B 、Micro-AB 、Micro-B ，而以上USB 插接規格的特點是均為垂直剖面左右對稱接口。換言之，USB 插接規格僅包含Type A 、Type B 、Mini-A 、Mini-B 、Micro-AB 、Micro-B ，而垂直剖面左右對稱接口僅是USB 插接規格的一種特點，並不代表具有垂直剖面左右對稱接口的電連接器即為符合USB 插接規格。系爭專利並非TypeA 、Type B 、Mini-A 、Mini-B 、Micro-AB 、Micro-B ，自非符合USB 插接規格。原告一再以系爭專利具有垂直剖面左右對稱接口的特點，即空言宣稱其為符合USB 插接規格，實屬非是。

(2)在本案舉發面詢階段時，原告為證明系爭專利具有可實施性且符合USB 插接規格，特地展示實施系爭專利插頭及插座之產品。然查該系爭專利插頭及插座係將開口加大，已改變且不符合標準USB 規格插頭及插座，其僅能與其特製規格插頭及插座對接，足證系爭專利並非標準USB 插接規格。

2.原告錯誤解讀專利法第106條第2項之規定：

(1)原告援引之鈞院97年度民專上字第4 號判決，乃專利侵害訴訟，並非專利有效性訴訟。依專利法第106 條第2 項所參考之歐洲專利公約之規定，其係僅適用於專利侵害訴訟，而不適用於專利有效性訴訟，此乃因專利侵害訴訟與專利有效性訴訟，對申請專利範圍的解讀係採不同的判斷標準。準此，原告之辯詞實無可採。

(2)原告援引之鈞院98年度行專訴字第69號判決，所謂申請專利範圍有若干不同的解釋時，應朝向使專利權有效的方式解讀，其目的係為解決明確性的問題，乃指申請專利範圍的用語，依一般技術人士的觀點有兩種以上可行的解讀方式時，方有適用；並非指申請專利範圍內原不具備的用語，為解決進步性的問題，而自說明書內直接導入原本不存在於申請專利範圍的限制條件，致造成實質變更。就本案而言，申請專利範圍之用語「複數第一端子」，依一般技術人士的觀點而言，乃相當清楚明確，自與上揭判決所涉案情截然不同。

3.原告明知並自承證據2 之所有端子均是USB 端子，或極易轉換為USB 端子：

原告於舉發答辯理由自承「證據2 雖然是揭露USB 介面之電連接器，但只是一般功能的電連接器，所有端子均是USB 端子，．．．」。顯然，原告明知證據2 所有端子均是USB 端子，且所有端子均是USB 端子之結構乃技術上可行。然原告為扭曲事實，竟稱「舉發程序中原告之代理人憚軼群先生及陳文郎先生同時代理舉發人之專利案件，．．．，是否曾有誤導或矇蔽等情事不得而知」，此種充滿假設、臆測性，不負責任地對人身職業道德之攻詰，竟然可以在不需提呈任何證據的情形下，信口雌黃，實屬荒謬。實則原告代理人在舉發程序中提呈之任何書狀應已得原告同意，始會送件，其中所為舉發答辯理由亦業經原告認可，茲原告將所有責任諉過於前代理人，甚且僅係毫無根據之片面之詞，實無可採。證據2 所有端子均為USB 端子，或極易轉換為USB 端子，證據2 自得證明系爭專利不具可專利性。

(四)聲明求為判決原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

五、本件之爭點：

(一)系爭專利是否限定為標準之USB規格？

(二)證據2 可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項及第6 項不具進步性？

(三)證據2 、3 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第1 項至

第7項及第8 項不具進步性？

(四)證據2、3 及5 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第2 至7 項及第9 至14項不具進步性？

六、本院判斷如下：

(一)本件系爭第93218034號「電連接器及配合該電連接器之插頭組合」新型專利案，申請專利範圍共計有14項，第1 項及第8 項為獨立項，其餘為附屬項。參加人所提舉發證據1 為93 年8 月11日公告之第92215027號「連接器組合」新型專利案，證據2 為93年10月1 日公告之第89217200號「外殼固定構造」新型專利案，證據3 為90年1 月12日公開之日本特開0000-0000 號專利案，證據4 為93 年3月11日公告之第91115361號「雙功能RJ連接器」發明專利案，證據5 為89年10月20日公開之通用串列匯流排規格書之工程變更通知書封面、第86頁及第98至101 頁。

(二)系爭專利所謂之「符合通用串列匯流排插接規格之電連接器」，並無限定其為標準之USB 規格。

原告於99年7 月29日所具言詞辯論意旨狀第2 頁，主張USB 插接規格包含：Type A、Type B、Mini-A、Mini-B、Micro-AB、Micro-B，並提出原證6 維基百科對USB 之解釋及附圖為證，惟經核對系爭專利之圖式，其插頭形狀與前揭Type A、Type B、Mini-A、Mini-B、Micro-AB、Micro-B，均不相同，已難謂系爭專利為標準之USB 規格。又系爭專利新型係在一USB 規格之連接器上附加另一組傳輸信號，由此亦難謂系爭專利為一般所稱之標準USB 插接規格之電連接器。再者，參加人於99年7 月7 日之行政訴訟參加人答辯狀第4 頁理由貳之3 中亦提及「於舉發面詢階段，原告為證明系爭專利具有可實施性且符合USB 插接規格，特地展示實施系爭專利之產品，用以證明系爭專利之技術特徵，然查該系爭專利產品係將開口加大，已改變且不符合USB 規格插頭，而在面詢現場展示時，無法插接於標準USB 規格插座，而僅能與其特製之插座對接」等語，原告對此似亦不爭執，故系爭專利所謂之「符合通用串列匯流排插接規格之電連接器」，並無限定其為標準USB 規格，應係指形狀上與標準之匯流排插接規格相似之電連接器，而非標準USB 之規格電連接器。

(三)證據2不能證明系爭專利請求項第1項及第6項不具進步性。

(1)系爭專利請求項第1 項為一種電連接器，安裝於一電路板上，並供一符合通用串列匯流排插接規格的對應電連接器插接，該電連接器包含：一絕緣座，具有一本體及一連接該本體之插接部，該插接部具有一第一插接面及一第二插

接面，該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽；複數第一端子，分別對應容設於該等第一容置槽，用以傳遞訊號；及複數第二端子，分別對應容設於該等第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號。由請求項1 之記載可知系爭專利之電連接器具有第一端子與第二端子，第一端子位於第一插接面之第一容置槽，第二端子位於第二插接面之第二容置槽，第一端子係用來傳遞訊號，第二端子係用來傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號。至於第一端子所傳遞之訊號是否為聲音訊號，則未限制，故第一端子所傳遞之訊號解釋上亦可能為一USB 訊號。換言之，系爭專利申請專利範圍第1 項之電連接器具有第一端子及第二端子，具有「可傳輸兩組訊號」之功能，（即該電接器第二端子傳遞USB ，及第一端子可傳遞USB 訊號或非USB 訊號訊號），此為系爭專利之主要技術特徵。

(2)證據2 揭示一種外殼固定構造，其包括有一絕緣座體及一金屬外殼，其中該絕緣座體頂部兩側各設有一第一卡接槽，該絕緣座體前端兩側邊各設有一斜角之導入槽，而該二導入槽之後端各設有一第二卡接槽延伸至該絕緣座體後端，另於該金屬外殼內面頂部設有可正向導入於該第一卡接槽後端面之第一卡扣，且亦於該金屬外殼內面兩側設有可逆向導入該第二卡接槽前端面之第二卡扣，藉由該等構件的相互卡合，以使該絕緣座體及該金屬外殼互相緊密配合，且該絕緣座體之前、後、左、右可穩定的被卡住。由證據2 之第二圖至第六圖雖有顯示於電連接器之插接部上、下各有導電端子，惟由說明書及圖式並未揭示或教示該上下端子係傳輸兩組訊號，所屬技術領域中具通常知識者在參酌證據2 之揭示下會認為該連接器係傳輸一組訊號而非傳輸兩組訊號，故證據2 並未揭示或教示系爭專利之主要技術特徵，故單獨由證據2 尚無法證明系爭專利不具進步性。至於請求項第6 項，係依附於請求項第1 項之附屬項，其為請求項第1 項之進一步限定，因證據2 尚無法證明系爭專利請求項第1 項不具進步性，故證據2 亦無法證明系爭專利請求項第6 項不具進步性，附此敘明。

(3)由證據2 第四圖，固可推得下表面應具有導電端子及端子容置槽；惟由證據2 之說明書第6 頁倒數第6 行揭示「該拖片22與該絕緣座體1 之插接部11間形成一開口槽，該開口槽可供另一對接連接器插接用」，僅能得到證據2 之電連接器之開口槽可插接一種相對應之插頭，即證據2 之上

、下端子僅能傳輸一組訊號，與系爭專利之上、下端子分別傳輸兩組訊號不同，故原處分理由(十七)認為導電端子30與系爭專利之第一、第二端子相同，應有誤解。

(四)證據2 及證據3 之組合，可證明系爭專利請求項第1 至7 項不具進步性。

(1)關於系爭專利請求項第1項

證據3 圖5 及說明書第【0022】及【0023】段（對應於證據3 中譯文第4 頁第3 及4 段），揭示「在圖5 上示出了遠端控制連接器5 的截面、側面，並對其進行說明。通常的USB 端子是通過電力端子、接地端子、2 個通信信號端子共計4 個端子與外部的USB 設備連接。另外，通常的音頻端子是通過左聲音輸出用連接端子，右聲音輸出用連接端子、接地用連接端子共計3 個連接端子進行連接。另外，現有技術的個人電腦上，USB 端子與音頻端子各自獨立的具有連接器。近於上述情形，本實施方式的遠端控制連接器5，在同一連接器上形成上述的USB 端子、音頻端子以及電源信號端子。基板530 的一表面上，配置有USB 用的電力端子511、USB 用的通信信號端子512、513、USB 用的接地端子514。另外，在基板530 的內面上，與USB 用的接地端子514 對應的位置上配置有音頻用的接地端子521，與通信信號端子512、513 對應的位置上配置有音頻用的左聲音輸出端子522、右聲音輸出端子，以及在與電力端子511 對應的位置上配置電源信號端子501。」，故證據3 所揭示之電連接器5，該電連接器具有基板530，基板上配置有USB 用的電力端子511，USB 用的通信信號端子512、513、USB 用的接地端子514。通信信號端子512、513 對應的位置上配置有音頻用的左聲音輸出端子522、右聲音輸出端子523，已揭示於一電連接器中於基板之一側配置有第一插接面及第二插接面，該接面具有第一端子（由511、512、513、514 組成），其係傳遞USB 訊號，及第二端子（由501、523、522、521 組成），其係傳遞聲音訊號，故證據3 已揭示系爭專利之於一電連接器上可提供傳輸兩組訊號之主要技術特徵，其將原本兩組訊號之電連器整合為一組，可節省電連接器之佈設空間。雖系證3 並未限定該連接器為標準USB 插接規格結構，惟系爭專利亦非限定其為標準USB 規格，已如前述，此種形狀上之稍微改變並未產生無法預期之功效；再者，證據3 雖未揭示將電連接器安裝於一電路板上之技術特徵，惟由一般通常知識皆知，所謂電連接器是作為電路間

、組件間，系統間電氣/ 電子傳輸連接部件，一般電子產品之電路均已電路板方式呈現，故將連接器運用於電路板上以作為該電路與其他電路或組件或系統間作電器連接，應為發明所屬技術領域中具通常知識者所易於思及者，故系爭專利請求項第1 項為所屬技術領域中具通常知識者顯能輕易完成，故單獨由證據3 即可證明系爭專利請求項第1 項不具進步性，其再與證據2 組合，更能證明系爭專利請求項第1 項不具進步性。被告之原審定理由(十九)雖稱「證據3 與系爭專利申請專利範圍第1 、8 項比較；證據3 未揭示系爭專利之『一種電連接器，安裝於一電路板上，並供符合通用串列匯流排插接規格的對應連接器插接』…證據3 圖5 所揭示遙控電連接器5 無法與『通用串列匯流排插接規格的對應電連接器』形成對接結構，故證據3 不足以證明系爭專利第1 、8 項不具新穎性。證據3 、5 之組合不足以證明系爭專利請求項第1 至14項不具進步性」云云。惟查，原處分認定證據3 未揭示系爭專利之『一種電連接器，安裝於一電路板上，並供符合通用串列匯流排插接規格的對應連接器插接』…證據3 圖5 所揭示遙控電連接器5 無法與『通用串列匯流排插接規格的對應電連接器』形成對接結構，均為發明所屬技術領域中具通常知識者所能輕易解決完成者，前已述明；原處分並未進一步去論究證據3 是否已揭示了系爭專利於一電連接器上可提供傳輸兩組訊號之主要技術特徵，自屬有誤。

(2)關於系爭專利請求項第2項

經查證據3 雖未具體揭示系爭專利第2 附屬項之技術特徵，惟證據2 之第2 、4 、6 圖已揭示每一端子具有一顯露於該第一插接面之接觸端，因證據2 及證據3 均為電連接器相同技術領域，其組合對於該技術領域中具通常知識者而言應為明顯，而證據3 已揭示於一電連接器上可提供傳輸兩組訊號之主要技術特徵，其將原本兩組訊號之電連接器整合為一組，可節省電連接器之佈設空間，故由證據2 及證據3 之組合可證明系爭專利請求項第2 項不具進步性。

(3)關於系爭專利請求項第3項

經查證據3 並未具體揭示系爭專利第3 附屬項之技術特徵，惟證據2 之第2 、4 、6 圖已揭示每一端子更具有一突出該本體之接合端，因證據2 及證據3 均為電連接器相同技術領域，其組合對於該技術領域中具通常知識者而言應為明顯，而證據3 已揭示於一電連接器上可提供傳輸兩組訊號之主要技術特徵，其將原本兩組訊號之電連接器整合

為一組，可節省電連接器之佈設空間，故由證據2 及證據3 之組合可證明系爭專利請求項第3 項不具進步性。

(4)關於系爭專利請求項第4項

經查證據3 並未具體揭示系爭專利第4 附屬項之技術特徵，惟證據2 之第2、4、6 圖揭示每一端子具有顯露於插接面之接觸端，本項新型係利用證據2 之端子結構而形成上下之第一、二組端子，因證據2 及證據3 均為電連接器相同技術領域，其組合對於該技術領域中具通常知識者而言應為明顯，而證據3 已揭示於一電連接器上可提供傳輸兩組訊號之主要技術特徵，其將原本兩組訊號之電連器整合為一組，可節省電連接器之佈設空間，故由證據2 及證據3 之組合可證明系爭專利請求項第4 項不具進步性。

(5)關於系爭專利請求項第5項

經查證據3 並未具體揭示系爭專利第5 附屬項之技術特徵，惟證據2 之第2、4、6 圖已揭示每一端子更具有一突伸出該本體之接合端，本項新型係利用證據2 之端子結構而形成上下之第一、二組端子，因證據2 及證據3 均為電連接器相同技術領域，其組合對於該技術領域中具通常知識者而言應為明顯，而證據3 已揭示於一電連接器上可提供傳輸兩組訊號之主要技術特徵，其將原本兩組訊號之電連器整合為一組，可節省電連接器之佈設空間，故由證據2 及證據3 之組合可證明系爭專利請求項第5 項不具進步性。

(6)關於系爭專利請求項第6項

經查證據3 並未具體揭示系爭專利第6 附屬項之技術特徵，惟證據2 之第2、4、6 圖揭示一套覆於該絕緣座外之屏蔽殼體(20)，因證據2 及證據3 均為電連接器相同技術領域，其組合對於該技術領域中具通常知識者而為應為明顯，而證據3 已揭示於一電連接器上可提供傳輸兩組訊號之主要技術特徵，其將原本兩組訊號之電連器整合為一組，可節省電連接器之佈設空間，故由證據2 及證據3 之組合可證明系爭專利請求項第6 項不具進步性。

(7)關於系爭專利請求項第7項

經查證據2、3 並未具體揭示該插接口為一符合USB 規格形狀之插接口，惟比較系爭專利請求項第7 項與證據3 兩者僅為插接口狀上之改變，該形狀改變並未產生無法預期之功效，為所屬技術領域中具通常知識者顯能輕易完成，已如前述，故由證據2 及證據3 之組合可證明系爭專利請求項第7 項不具進步性。

(五)證據2 及證據3 之組合，不能證明系爭專利請求項第8 項不具進步性。

系爭專利請求項第8 項，為一種電連接器及配合該電連接器之插頭組合，用以使一電子裝置與一訊號輸出裝置電連接並傳遞訊號，該組合包含：一電連接器，安裝於該電子裝置之一電路板上，該電連接器包括：一絕緣座，具有一本體及一連接該本體之插接部，該插接部具有一第一插接面及一第二插接面，該第一、第二插接面沿一插接方向分別形成有複數間隔排列之第一、第二容置槽；複數第一端子，具有複數對應容設於該等第一容置槽，用以傳遞訊號；及複數第二端子，具有複數對應容設於該等第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號；及一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格，連接自該訊號輸出裝置，該插頭具有複數對應該等第一端子且用以傳遞訊號之第三端子。由請求項8所載可知，請求項第8 項之第二端子係傳輸USB 訊號，而由該項之「該插頭係具有符合通用串列匯流排之插接規格，連接自該訊號輸出裝置，該插頭具有複數對應該等第一端子且用以傳遞訊號之第三端子」記載可知，該第一端子係透過一符合USB 插接規格之插頭來作為與外接電子裝置進行資料傳輸，故系爭專利請求項第8 項之電連接器與其插座組合，其中該電連接器具有傳輸兩組訊號之功能，其第二端子係傳送

USB訊號，且第一端子與第二端子可透過兩組不同之插頭來進行資料之傳送，其中第一端子係藉由符合USB 插接規格之插頭連接至訊號輸出裝置。經查證據2 並未揭示此技術特徵，而證據3 雖揭示於一電連接器之基板上具可提供傳輸兩組訊號之結構，惟由證據3 之第7 圖及說明書第【0028】至【0031】段（參照證據3 中譯文第6 頁第7 行至第7 頁第6 行揭示）可知，證據3 係透過一電纜79來進行USB 訊號及聲音訊號，而其耳機之插頭係插置於搖控器之插口78，再透過電纜79經由聲音信號線83進行聲音傳送，其與系爭專利直接透過不同插頭來進行不同訊號之傳輸，兩者並不相同，系爭專利請求項第8 項係在原USB 規格連器附加另一組訊號，並藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號，可於原傳輸USB 訊號之一電連器，傳輸另一組訊號，其可於減少於電子裝置中不同訊號之電連接器之佈設空間，節省空間及重量，該技術特徵於先前技術中並未教示且非所屬技術領域中具通常知識者顯能輕易完成，由證據2 及證據3 之組合尚無法證明系爭專利請求項第8 項不具進步性。

(六)證據2 、證據3 及證據5 之組合，可證明系爭專利請求項第

2 至7 項不具進步性。

證據2 及證據3 之組合可證明系爭專利請求項第2 至7 項不具進步性，已如前述，則其再與證據5 組合，更能證明系爭專利請求項第2至7項不具進步性。

(七)證據2 、證據3 及證據5 之組合，不能證明系爭專利請求項第9 至14項不具進步性。

(1)經查證據5 係一般習知USB 規格插座，其並未揭示系爭專利請求項第8 項之具有第一系爭專利之電連接器中具有第一端子與第二端子，第一端子位於第一插接面之第一容置槽，第二端子位於第二插接面之第二容置槽，二者位於不同插接面之不同容置槽，第一端子係用來傳遞訊號，第二端子係用來傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號及一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格，連接自該訊號輸出裝置，該插頭具有複數對應該等第一端子且用以傳遞訊號之第三端子等技術特徵，證據2 及證據3 之組合尚難證明系爭專利請求項第8 項不具進步性，已如前述，故證據2 、證據3 及證據5 之組合，仍難證明系爭專利請求項第8 項不具進步性。

(2)系爭專利請求項第9 至14項係附屬項，其為第8 項(獨立項) 之進一步限定，證據2 、3 及5 之組合尚難證明系爭專利請求項第8 項不具進步性，故證據2 、證據3 及證據5 之組合，亦無法證明上述附屬項不具進步性。

七、綜上所述，證據2 不能證明系爭專利請求項第1 項及第6 項不具進步性，證據2 及證據3 之組合可證明系爭專利請求項第1 至7 項不具進步性，證據2 及證據3 之組合不能證明系爭專利請求項第8 項不具進步性，證據2 、證據3 及證據5 之組合可證明系爭專利請求項第2 至7 項不具進步性，證據2 、證據3 及證據5 之組合不能證明系爭專利請求項第9至14項不具進步性。簡言之，舉發證據可證明系爭專利第1 至7 項不具進步性，惟不能證明系爭專利第8 至14項不具進步性。被告認舉發證據能證明系爭專利所有請求項不具進步性，應屬違誤，其因而未依專利審查基準第五篇第一章6.1 舉發審定所載「僅部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定舉發不成立；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，應審定舉發成立，應撤銷專利權。」之規定(詳見2006年版5-1-45頁)，先依職權通知原告申復或更正說明書或圖式，亦有違誤。從而，被告以系爭專利有違專利法第94條第4 項進步性之規定

，而為本件「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，尚有違誤，訴願決定未加糾正而予維持，亦有未合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

八、兩造其餘攻擊防禦方法，於本件判決結果均不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 9 月 2 日

智慧財產法院第一庭

審判長 法 官 李得灶

法 官 林欣蓉

法 官 王俊雄

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 99 年 9 月 2 日

書記官 鄭堯中