

【裁判字號】103,行專訴,80

【裁判日期】1040212

【裁判案由】新型專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

103年度行專訴字第80號  
民國104年1月29日辯論終結

原 告 台灣莫仕股份有限公司

代 表 人 章森(David D. Johnson)

訴訟代理人 馮博生 律師

林耀琳 律師

複代理人 沈宗原 律師

輔 佐 人 謝永成

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花

訴訟代理人 謝文元

參 加 人 長盛科技股份有限公司

代 表 人 尚元良

訴訟代理人 李文賢 專利師

盧建川 專利師

陳政大 專利師

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103年7月9日經訴字第10306106670號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院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：

參加人長盛科技股份有限公司（下稱長盛公司）前於民國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，申請專利範圍計14項。經被告編為第0000000號審查准予專利後，發給新型第M268764號專利證書（下稱系爭專利）。原告嗣以系爭專利有違核准時即92年2月6日修正公佈之專利法（下稱修正前專利法）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，認系爭專利有違修正前專利法第94條第4項之規定，以98年5月13日以(98)智專三(二)04099字第09820280080號專利舉發審定

書，作成舉發成立，應撤銷專利權之行政處分。參加人不服，提起訴願，經濟部以98年10月8日經訴字第09806118780號訴願決定駁回。嗣參加人提起行政訴訟，經本院以99年9月2日98年度行專訴字第122號行政判決撤銷經濟部訴願決定及原處分。原告不服提起上訴，經最高行政法院以100年6月2日100年度判字第896號判決駁回上訴確定。參加人嗣於100年7月1日提出系爭專利申請專利範圍更正本，共14項，經被告重行審酌後，認更正本並無不合，且系爭專利未違反修正前專利法第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，以102年11月19日(102)智專三(二)04099字第10221576370號專利舉發審定書，作成100年7月1日之更正事項，准予更正，請求項1至14舉發不成立之行政處分。原告不服原處分，提起訴願，經濟部以103年7月9日經訴字第10306106670號訴願決定駁回。原告不服，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，將影響長盛公司之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人長盛公司獨立參加本件被告之訴訟（見本院卷一第251至252頁）。

貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，暨被告就系爭專利於100年7月1日之更正申請應否准更正或為其他適法之處分，並為舉發成立之處分，其主張略以：

一、系爭專利不應准允更正：

(一)系爭專利之技術內容僅限傳遞聲音訊號：

訊號與聲音訊號非相同概念，因訊號除聲音訊號外，亦包含光學訊號、電磁訊號及其他聲音等訊號。由系爭專利說明書第5、6、8頁之先前技術、新型所屬之技術領域、新型內容及實施例段落等記載，可知系爭專利欲透過符合通用串列匯流排規格，附加傳遞聲音訊號，以解決先前技術在傳遞聲音訊號，所遭遇無法輕量化之問題。參加人於最高行政法院100年度判字第896號案件，稱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，且其第二端子傳遞USB訊號，為達成附加傳遞聲音訊號之創作目的等語。換言之，系爭專利其所欲解決之問題、所揭示之技術內容及權利範圍，均僅限於符合通用串列匯流排規格之附加傳遞聲音訊號，未擴及光學訊號、電磁訊號及其他聲音等訊號。

(二)系爭專利之更正非屬申請專利範圍之減縮：

1.申請專利範圍減縮之態樣：

專利審查基準第2-7-5至2-7-6頁有關申請專利範圍減縮之態樣記載：藉串列式之增加技術特徵，以進一步界定申請專

利之發明、將請求項之技術特徵進一步限定為說明書所對應記載之下位概念技術特徵、刪除擇一記載形式所敘述之選項、請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述、減縮請求項記載之數值限定範圍、單純刪減所引用或依附之部分請求項數者，或刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項。

## 2. 系爭專利之更正不符申請專利範圍減縮態樣：

(1) 系爭專利原公告請求項1 記載「對應電連接器」技術特徵，倘欲進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵，應為「傳遞聲音訊號之插頭」。詎參加人竟將系爭專利公告本請求項1 「對應電連接器」，更正為「插頭連接一訊號輸出裝置並具有複數用以傳遞訊號之第三端子」，顯不符合減縮申請專利範圍係「將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵」態樣，其實質擴大或變更申請專利範圍。

(2) 系爭專利之技術特徵，係傳遞聲音訊號之電連接器或傳遞聲音訊號之插頭。系爭專利原公告本請求項1 「對應電連接器」整體詳細描述，應係「傳遞聲音訊號之電連接器」或「傳遞聲音訊號之插頭」。倘僅記載「傳遞訊號之電連接器」或「傳遞訊號之插頭」，係非整體詳細描述，而為部分描述。

準此，參加人之更正不符合「請求項之技術特徵置換為說明書就技術特徵本身所記載之整體詳細描述」減縮態樣。參諸被告於原處分書中不僅未界定系爭專利歸屬何種態樣，甚而泛稱系爭專利屬於申請專利範圍之減縮，有理由不備之嫌。至於其餘減縮態樣顯與系爭專利更正之態樣不符，自無予以探究之必要。

### (三) 系爭專利之更正逾申請專利範圍：

系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，均僅限於傳遞聲音訊號，未及於上位概念之傳遞訊號，參加人竟以系爭專利未揭露、範圍較廣之傳遞訊號，界定系爭專利原公告請求項1 「對應電連接器」技術特徵，顯已逾申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不應准予更正。因更正後改變申請專利之發明所欲解決之問題時，倘屬實質變更申請專利範圍，被告依法不得准予更正，專利審查基準第2-9-7 頁定有明文。系爭專利所欲解決之問題及目的，在於符合通用串列匯流排規格上附加傳遞聲音訊號，而更正後之申請專利範圍顯然包括「符合通用串列匯流排規格上附加傳遞聲音訊號」與「符合通用串列匯流排規格上附加傳遞聲音以外之其他訊號」，逾越系爭專利所欲解決之問題及目的

，實質擴大系爭申請專利範圍至「非傳遞聲音訊號」範疇之虞。

## 二、系爭專利不具進步性：

### (一)系爭專利請求項1至7不具進步性：

本院98年度行專訴字第122 號確定判決業已認定證據3 、證據2 及3 之組合，可證明系爭專利請求項1 不具進步性；證據2 及3 之組合、證據2 、3 、5 之組合，可證明系爭專利請求項2 至7 不具進步性，此有原證1可證。

### (二)系爭專利更正後請求項1至7不具進步性：

#### 1.系爭專利更正後請求項1之技術特徵：

原處分以先前技術並未揭露系爭專利更正後請求項1 「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」技術特徵，認定系爭專利請求項具有進步性。惟系爭專利請求項、系爭專利說明書或圖式均未有此限制之記載。系爭專利說明書第6 頁具體指出：較佳地，另設置有一插頭，該插頭符合USB 之插接規格，連接自該訊號輸出裝置，該插頭具有複數對應與該等第一端子導接而用以傳遞訊號之第三端子，在該插頭與該電連接器插接後將聲音訊號輸出。其中並未提及兩組插頭，故「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」自非系爭專利更正後請求項1 之技術特徵。系爭專利將原請求項1 「對應電連接器」更正為「一插頭插接，插頭連接一訊號輸出裝置並具有複數用以傳遞訊號之第三端子」加以置換，益徵「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」，非系爭專利更正後請求項1 之技術特徵。

#### 2.系爭專利更正後請求項1不具進步性：

##### (1)「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」非系爭專利更正後請求項

1 之技術特徵，證據3 可證明更正後請求項1 不具進步性。參加人固辯稱證據3 未揭露電連接器安裝於電路板，並提供符合通用串列匯流排插接規格之插頭插接、位於不同插接面之第一容置槽與第二容置槽及位於不同插接面之第一端子與第二端子云云。然前揭判決明確說明證據3 揭示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；證據3 雖未限定連接器為標準USB 插接規格結構，惟形狀之稍微改變，並未產生無法預期之功效。縱使證據3 未揭示膠電連接器安裝於一電路板上之技術特徵，然連接器運用於電路板已作為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有通常知識者所易於思及者。

##### (2)縱認更正後請求項1 具有「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」

技術特徵，惟證據6 揭示「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」技術特徵，而證據3 及證據6 均為電連接器相同技術領域，

其組合對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，顯能輕易結合並完成，由證據3 及證據6 之組合可證明更正後請求項1 不具進步性。參諸本院98年度行專訴字第122 號行政判決，認定證據3 揭示「將原本兩組訊號之電連接器整合為一組」技術特徵，而系爭專利書明書第5 頁亦自承「設置兩種電連接器，並搭配不同之兩組插頭」為先前技術。更正後請求項1 或請求項8 「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」技術特徵，僅將證據3 中「具有兩種訊號之一組插座」與先前技術「兩組插頭」單純結合，各技術特徵仍以其通常方式作動，功能並未相互作用。況證據3 揭示「藉由一組插頭來傳輸兩組訊號」功效，其較藉由兩組插頭傳輸兩組訊號更具有減少不同訊號之電連接器之佈設空間，節省空間與重量之功效。倘將「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」解釋為系爭專利之技術特徵，系爭專利將顯然欠缺進步性。

### 3. 附屬項2至7不具進步性：

證據2 揭示系爭專利附屬項所進一步界定之技術特徵，是證據2 與證據3 之組合，或證據2 與證據3 及證據6 之組合，揭示附屬項2 至7 之全部技術特徵，附屬項2 至7 部分自亦欠缺進步性。

### (三)系爭專利請求項8至14不具進步性：

#### 1. 系爭專利請求項8 之技術特徵：

(1)系爭申請專利範圍、系爭專利說明書或圖式，均未有「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」限制之記載，且系爭專利說明書第6 頁具體指出，系爭專利請求項8 將「一插頭」列為技術特徵。職是，「藉由兩組插頭傳輸兩組訊號」絕非系爭專利請求項8 之技術特徵。被告與參加人雖迭經援引前揭判決之見解，惟何以由請求項8 「插頭係具有符合通用串列匯流排之插接規格，連接自訊號輸出裝置，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，可得知「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」技術特徵，均未敘明其論述過程，遑論系爭專利請求項8 明確將「一插頭」列為技術特徵。況上開判斷僅為前揭判決理由中之認定，不發生既判力，自無拘束後審法院之效力。

(2)縱認請求項8 具有「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」技術特徵，惟證據6 揭示「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」技術特徵，而證據3 及證據6 均為電連接器相同技術領域，其組合對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，顯能輕易結合並完成，故由證據3 及證據6 之組合可證明更正後請求項8 不具進步性。且上開技術特徵僅為先前技術之簡單組合，並未

產生突出功效，自不具進步性。

## 2. 附屬項9至14不具進步性：

附屬項9 至14對應於附屬項2 至7，兩者技術內容相同，本院98年度行專訴字第122 號確定行政判決，認定附屬項2至7 不具進步性，則附屬項9 至14自亦不具進步性。準此，證據2 揭示系爭專利附屬項所進一步界定之技術特徵，是證據2 與證據3 之組合，或證據2 與證據3 及證據6 之組合，亦揭示附屬項9 至14之全部技術特徵，附屬項9 至14部分自欠缺進步性。參加人固辯稱證據2、3、6 組合不足證明請求項9 至14項不具進步性云云。惟證據2、3、6 均同屬電連接器領域，其與上開先前技術及系爭專利所欲解決減少不同訊號之電連接器之佈設空間，節省空間或重量等之問題，均實質相同，其功用或作用亦屬實質相同，是發明所屬技術領域中具有通常知識者，自有充分之動機組合，足見參加人辯稱並無組合動機，即不可採。

## 三、系爭專利說明書違反充分揭露要件：

實施系爭專利所得之系爭專利產品，其開口必須加大而不符合USB 規格插接。換言之，實施系爭專利所得之系爭專利產品，並不符系爭專利所定義「可插入形狀符合通用串列匯流排規格插接口之插頭」技術特徵，而系爭專利說明書對於如何實施符合通用串列匯流排之插接規格且，具有系爭專利所述功效之電連接器及插頭亦未教示。故系爭專利之說明書顯違反明確與充分揭露原則，無法使發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並據以實施，不符審定時專利法第26條第2項之規定。

## 四、系爭專利違反一發明一專利原則：

系爭專利請求項1 與8 之差異，僅在於請求項1 未進一步界定「電子裝置」技術特徵。而電子裝置在系爭專利之說明書無任何圖式與說明，電子裝置屬系爭專利之技術特徵，系爭專利請求項1、8 無法被說明書及圖式所支持，違反系爭專利核准時之專利法第108 條準用第26條第3 項之規定。反之，電子裝置非系爭專利之技術特徵，則系爭專利請求項1、8 之權利範圍完全相同，屬重複授權，違反系爭專利核准時之專利法第108 條準用第31條第1 項同一發明僅得有一專利申請之規定。

參、被告聲明原告之訴駁回，並答辯略以：

### 一、系爭專利範圍應准允更正：

系爭專利說明書第8 頁第6 行雖記載「插頭(1) 具有複數對應該等第一接觸端(411)，且用以傳遞聲音訊號之第三端子

(11)」。惟系爭專利說明書於第6 頁界定為「用以傳遞訊號之第三端子」。繼而於第8 頁第6 行將「用以傳遞訊號之第三端子」進一步界定為「用以傳遞聲音訊號之第三端子」，而將原公告本第1 項「對應電連接器」整體，置換為系爭專利說明書所記載「插頭連接一訊號輸出裝置並具有複數用以傳遞訊號之第三端子」技術特徵，無論第8 頁第6 行或第6 頁第4 段第1 行所載內容，顯然均為「對應電連接器」進一步界定之技術特徵，符合專利審查基準第二篇發明專利實體審查第2-9-7 頁第13行所記載之規定。

## 二、解讀系爭專利請求項8無違誤：

原告固稱系爭專利更正後之請求項1 及請求項8 ，並未提及有關「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」技術特徵。且原處分以申請專利範圍所無之技術特徵，判斷系爭專利之有效性，其與判斷系爭專利是否符合專利要件，應以申請專利範圍所述之內容為準不合云云。惟原處分就系爭專利請求項8 之權利範圍解讀，係依照本院98年行專訴字第122 號行政判決理由六（五）之判決意旨，並無不適法處。

## 三、組合證據3與6不足證明更正後第1與8項不具進步性：

### (一)原告解讀證據6有矛盾：

原告雖主張證據3 可證系爭專利更正後請求項1 及8 不具進步性。而擴大解釋「藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號」，隱含於系爭專利更正後請求項1 及8 ，系爭專利之一對二之對接結構揭露於證據6 之不同連接器單獨連接對應接點群，進行不同訊號云云。然由訴願理由書第13頁之記載，可知訴願理由認為證據6 透過一對一之對接結構，可傳輸多種不同訊號。原告於起訴理由對證據6 第24圖解讀為不同連接器，進行不同訊號DVC(83) 、遊戲機(85)、行動電話(87)之傳輸，對於證據6 透過一對一之對接結構或是一對多之對接結構，其認定顯然有前、後矛盾情況。

### (二)證據6不足證明系爭專利請求項8不具進步性：

證據2 及3 之組合不足以證明系爭專利請求項8 不具進步性，經本院98年度行專訴字第122 號行政判決確定在案。證據3 與證據6 雖非相同證據，惟就其技術內容進行實質而論，可知證據3 與證據6 均為一對一之對接結構，顯然與系爭專利之一對二之對接結構不同。經由本院前揭判決，可證證據6 之連接器(52)僅能與連接器(23)對應連接，而不能相容其他規格之連接器。準此，系爭專利藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號之功效，非證據6 所能達成，是有關系爭專利與證據3 、6 組合相比較之論述，亦為本院前揭判決所認定之範疇。

#### 四、無法證明附屬項2至7與9至14不具進步性：

原告雖稱前開證據足證系爭專利請求項2 至7 、9 至14不具法定專利要件，系爭專利違反系爭專利核准時之專利法94條第1 項及第4 項之規定云云。惟系爭專利獨立項之起訴理由不足採，足證系爭專利請求項2 至7 及9 至14不具法定專利要件，為無理由。

#### 五、系爭專利說明書充分揭露與可據以實施：

原告參酌本院101 年度民專訴字第79號民事判決，認系爭專利產品不符合通用串列匯流排(USB) 規格插頭，無法插接於標準USB 規格插頭，無法據以實施，違反系爭專利核准時專利法第108 條準用第26條第2 項之規定。本院98年度行專訴字第122號行政判決理由（六）二之記載，可資參照云云。惟確定判決，除當事人外，對於訴訟繫屬後為當事人之繼受人者及為當事人或其繼受人占有請求之標的物者，亦有效力，行政訴訟法第214 條第1 項定有明文。原告起訴理由對於已確定之前揭判決，再次提出質疑，起訴理由不足採。

#### 六、系爭專利說明書符合一發明一專利原則：

原告固稱系爭專利未被說明書及圖示支持，違反一發明一專利原則云云。然前述起訴理由於舉發階段均未主張，核屬新理由。參諸系爭專利說明書第5 頁第4 行記載：一般市面販售之mp3 隨身聽，其側面分別設有耳機連接器及通用串列匯流排(Universal Serial Bus,USB)連接器，且該等連接器外端各形成有耳機插孔及USB 插孔，分別供耳機插頭及USB 插頭對應插設。使用者可視需要，當欲聆聽音樂時，即自耳機、耳機插頭、耳機插孔、耳機連接器與mp3 隨身聽間傳遞聲音訊號，或是欲更新、傳輸最新歌曲時，則自電腦、USB 插頭、USB 插孔、USB 連接器與mp3 隨身聽間傳遞數位訊號。圖式雖未完整繪出電子裝置，惟電子裝置從系爭專利說明書第5 頁第4 行之內容，清楚指明為mp3 隨身聽，系爭專利未違反核准時之專利法第108條準用第26條第3 項之規定。

#### 肆、參加人答辯：

##### 一、原處分准允更正並無違誤：

系爭專利之更正將請求項之技術特徵，置換為創作說明中就技術特徵本身所記載之整體詳細描述。此對應於請求項8 之記載「一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格，連接自訊號輸出裝置，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」。參諸系爭專利說明書第5 頁先前技術第3 段，可知系爭專利欲解決，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

減之問題。故更正前、後之請求項1 均符合所欲解決之技術問題，並無原告所稱實質擴大或變更所欲解決之問題情事。職是，系爭專利之更正未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，且未實質變更公告時之申請專利範圍。

二、藉由兩組插頭傳輸兩組訊號為判斷有效性之依據：

系爭專利具有第一端子(41)與第二端子(51)，第一端子傳遞訊號，第二端子傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號，傳遞兩組訊號之第一端子與第二端子對應於兩組插頭，訴願決定及原處分認定「藉由兩組插頭來傳送兩組訊號」，並無違誤，且與已確定之本院98年行專訴字第122 號行政判決第51頁記載意旨相符。

三、證據3不足證明更正後請求項1與8不具進步性：

證據3 未揭示請求項1 「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之一插頭插接」與請求項8 「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」對接結構。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。而系爭專利請求項1 、8 係在原USB 規格連器附加另一組訊號，並藉由兩組插頭傳輸兩組訊號，可於原傳輸USB 訊號之電連器，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，節省空間與重量，技術特徵於證據3 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。準此，證據3 不足證明更正後請求項1、請求項8不具進步性。

四、組合證據3 及6 無法證明更正後請求項1 與8 不具進步性：

證據3 之USB 連接器(48)與遙控電連接器(5) 採獨立設計，證據6 之連接器(52)僅能與連接器(23)對應連接，而不能相容其他規格之連接器，證據3 、6 並無組合動機，證據3 、6 均為一對一之對接結構，其與系爭專利一對二之對接結構不同，且證據3 、6 均未教示傳遞兩組訊號之第一端子與第二端子對應於兩組插頭，證據3 、6 組合不足證明請求項1、8 不具進步性。

五、組合證據2、3、6無法證明附屬項不具進步性：

證據2 未揭示傳遞兩組訊號之第一端子與第二端子，證據3 之USB 連接器(48)與遙控電連接器(5) 採獨立設計，證據6 之連接器(52)僅能與連接器(23)對應連接，而不能相容其他規格之連接器，證據2 、3 、6 並無組合動機，證據2 、3 、6 均為一對一之對接結構與系爭專利一對二之對接結構不

同，且證據2、3、6均未教示傳遞兩組訊號之第一端子與第二端子對應於兩組插頭，證據2、3、6組合不足證明系爭專利請求項9至14不具進步性，亦不足證明系爭專利請求項2至7不具進步性。

#### 六、系爭專利符合充分揭露要件：

依本院98年度行專訴字第122號確定行政判決第44頁記載，可知系爭專利之電連接器未限定其為標準USB規格，並無未充分揭露致無法據以實施之情事。系爭專利說明書第6至7頁，記載電子裝置與訊號輸出裝置電連接並傳遞訊號，電連接器安裝於電子裝置之電路板上，自無未充分揭露致無法據以實施情事。系爭專利請求項1界定一種電連接器，請求項8界定一種電連接器及配合該電連接器之插頭組合，標的既然不同，申請專利之新型當然不同，未違反申請專利範圍之簡潔要求。

#### 七、系爭專利說明書符合一發明一專利原則：

原告雖主張系爭專利為重複授權云云。惟系爭專利請求項1界定一種電連接器，請求項8界定一種電連接器及配合電連接器之插頭組合，標的既然不同，申請專利之新型當然不同，並無重複授權情事。且專利法第31條第1項以同一發明有二以上之專利申請案為要件，而請求項1、8屬於同一申請案、同一專利，原告主張顯不可採。

#### 伍、本院得心證之理由：

##### 一、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。

##### (一)當事人不爭執事項：

原告對參加人長盛公司取得專利權之系爭專利提起舉發，經被告於102年11月19日以(102)智專三(二)04099字第10221576370號舉發審定書審定100年7月1日之更正事項准予更正與舉發不成立，原告不服提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，提起本件行政訴訟（見本院卷二第13頁之準備程序筆錄）。

##### (二)當事人爭執事項：

1. 被告作成參加人准予更正之處分，有無違誤？100年7月1日之系爭專利申請專利範圍更正本，將原請求項1「對應電連接器」更正為「插頭」，並增加「該插頭連接一訊號輸出裝置並具有複數用以傳遞訊號之第三端子」與「對應該等第

三端子」文字於原公告本第1項，形成更正後請求項1，是否合法？

2. 系爭專利有無違反核准時專利法第108條準用第26條第2項第3項之規定？
3. 證據3或組合證據3與6，可否證明系爭專利更正後請求項1不具進步性？組合證據2與3或證據2、3及6，可否證明系爭專利更正後請求項1之附屬請求項2至7不具進步性？
4. 證據3或組合證據3與6，可否證明系爭專利請求項8不具進步性？組合2與3或組合證據2、3及6，可否證明系爭專利請求項8附屬請求項9至14不具進步性（見本院卷二第14至16頁之準備程序筆錄）？

## 二、判斷系爭專利之進步性基準：

按凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利：1.申請前已見於刊物或已公開使用者。2.申請前已為公眾所知悉者。修正前專利法第94條第1項定有明文。參加人前於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，申請專利範圍計14項。經被告編為第93218034號審查准予專利後，發給新型第M268764號專利證書。原告嗣以系爭專利有違核准時即92年2月6日修正公佈之專利法第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項等規定，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利有違修正前專利法第94條第4項之規定，以98年5月13日以(98)智專三(二)04099字第09820280080號專利舉發審定書，作成舉發成立，應撤銷專利權之行政處分。參加人不服，提起訴願，經濟部以98年10月8日經訴字第09806118780號訴願決定駁回。嗣參加人提起行政訴訟，經本院以99年9月2日98年度行專訴字第122號行政判決撤銷經濟部訴願決定及原處分。原告不服提起上訴，經最高行政法院以100年6月2日100年度判字第896號判決駁回上訴確定。參加人嗣於100年7月1日提出系爭專利申請專利範圍更正本，共14項，經被告重行審酌後，認更正本並無不合，且系爭專利未違反修正前專利法第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，以102年11月19日(102)智專三(二)04099字第10221576370號專利舉發審定書，作成100年7月1日之更正事項，准予更正，請求項1至14舉發不成立之行政處分。原告不服，提起訴願，經濟部以103年7月9日經訴字第10306106670號訴願決定駁回。原告不服

，遂向本院提起行政訴訟。系爭專利之申請日為93年11月11日，核准公告日為94年6月21日，故本件關於系爭專利有無具備進步性之判斷，應依核准審定時有效之92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法為斷。

### 三、系爭專利技術之分析：

#### (一)系爭專利技術說明：

##### 1.系爭專利揭露之技術特徵：

系爭專利揭露一種電連接器(2)及配合電連接器之插頭(1)組合，用以使一電子裝置與一訊號輸出裝置(8)電連接並傳遞訊號，另設置有一插頭，可用以與該電連接器對接。該電連接器安裝於該電子裝置之一電路板。電連接器包含一絕緣座(3)、一屏蔽殼體(6)、複數第一端子(41)及複數第二端子(51)。插頭具有符合USB之插接規格，連接自訊號輸出裝置，用以傳遞訊號。在本實施例中，訊號輸出裝置為一耳機，用以傳遞聲音訊號，而不以此為限，插頭具有複數對應該等第一接觸端(411)，且用以傳遞聲音訊號之第三端子(11)。在插頭套接於插接口(62)後，藉由該等第三端子及第一端子之電性接觸，如圖3所示，可使電子裝置傳遞聲音訊號至聲音輸出裝置（參照系爭專利說明書第6、8頁）。

##### 2.系爭專利所欲解決之技術問題：

系爭專利所欲解決之技術問題，為一般市面販售mp3隨身聽之設計須同時設置兩種電連接器，並搭配不同之兩組插頭，使得達成傳遞聲音訊號及數位訊號之不同需求，致使機體體積及重量無法更為縮減。再者，傳統耳機之插拔使用壽命次數約為1萬次，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。而USB之插拔使用壽命次數約3萬次以上，顯而易見，USB連接器之使用較傳統耳機連接器更加耐插拔（參照系爭專利說明書第5頁）。

##### 3.系爭專利所欲達成的目的與功效：

系爭專利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，以及配合該電連接器以輸出聲音訊號之插頭組合，電連接器除可傳遞符合USB規格之數位訊號外，配合插頭更可傳遞聲音訊號，使得原本耳機電連接器之空間可被有效節省。再者，插頭之規格設計，其與傳統耳機插頭相較，更加耐插拔，並提供更佳之聲音品質與更長之插拔使用壽命（參照系爭專利說明書第6、8頁）。

##### 4.系爭專利解決問題之技術手段：

系爭專利在電連接器具有一絕緣座之插接部相對面之第一插接面(321)及一第二插接面(322)，分別形成有複數間隔排

列之第一、第二容置槽。使電連接器之第一、第二端子對應容設於第一、第二容置槽，第一端子用以傳遞訊號，第二端子用以傳遞符合USB 規格之訊號。較佳者另設置有一插頭，該插頭符合USB 之插接規格，連接自訊號輸出裝置，插頭具有複數對應與第一端子導接而用以傳遞訊號之第三端子，在插頭與電連接器插接後將聲音訊號輸出（參照系爭專利說明書第6 頁）。

## (二)系爭專利請求項分析：

參加人即被舉發人於100 年7 月1 日提出申請專利範圍更正本，更正申請專利範圍第1 項，經被告審查准予更正並於102 年12月11日公告，其申請專利範圍所載請求項共計14項，其中第1 、8 項為獨立項，其餘為附屬項，系爭專利主要圖式，如附圖1 所示。茲說明系爭專利請求項內容如後：

### 1. 請求項1與其附屬請求項2至7：

(1)請求項1 為獨立項，係一種電連接器，安裝於一電路板，並供一符合通用串列匯流排插接規格之一插頭插接，插頭連接一訊號輸出裝置並具有複數用以傳遞訊號之第三端子，電連接器包含：一絕緣座，具有一本體及一連接本體之插接部，插接部具有一第一插接面及一第二插接面，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，分別對應容設於第一容置槽，對應第三端子，用以傳遞訊號；暨複數第二端子，分別對應容設於第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號。

(2)請求項2 至7 為請求項1 之附屬項，茲說明如後：請求項2 依據請求項1 所述之電連接器，其中每一第一端子具有一顯露於第一插接面之第一接觸端。請求項3 依據請求項2 所述之電連接器，其中每一第一端子更具有一突伸出本體之第一接合端。請求項4 依據請求項1 所述之電連接器，其中每一第二端子具有一顯露於第二插接面之第二接觸端。請求項5 依據請求項4 所述之電連接器，其中每一第二端子更具有一突伸出本體之第二接合端。請求項6 依據請求項1 所述之電連接器，更包含一套覆於絕緣座外之屏蔽殼體。請求項7 依據請求項6 所述之電連接器，其中屏蔽殼體具有一容納插接部之插接空間及一與插接空間連通，並符合通用串列匯流排規格形狀之插接口。

### 2. 請求項8與其附屬請求項9至14：

(1)請求項8 為獨立項，係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，組合包含一電連接器，安裝於電子裝置之一電路板

上，電連接器包括一絕緣座，具有一本體及一連接本體之插接部，插接部具有一第一插接面及一第二插接面，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第一容置槽，用以傳遞訊號；暨複數第二端子，具有複數對應容設於第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號；暨一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格，連接自訊號輸出裝置，插頭具有複數對應第一端子且用以傳遞訊號之第三端子。

(2)請求項9 至14為請求項8 之附屬項，茲說明如後：請求項9 依據請求項8 所述之電連接器，其中每一第一端子具有一顯露於第一插接面之第一接觸端。請求項10依據請求項9 所述之電連接器，其中每一第一端子更具有一突伸出本體之第一接合端。請求項11依據請求項8 所述之電連接器，其中每一第二端子具有一顯露於第二插接面之第二接觸端。請求項12依據請求項11項所述之電連接器，其中每一第二端子更具有一突伸出本體之第二接合端。請求項13依據請求項8 所述之電連接器，更包含一套覆於絕緣座外之屏蔽殼體。請求項14依據請求項13所述之電連接器，其中屏蔽殼體具有一容納插接部之插接空間及一與插接空間連通，並符合通用串列匯流排規格形狀之插接口。

#### 四、舉發證據技術之分析：

##### (一)證據2之技術分析：

舉發證據2為93年10月1日公告之我國第89217200號「外殼固定構造」專利案。舉發證據2 公告日早於系爭專利案申請日93 年11 月11日，可作為系爭專利核准審定時所適用之93年7 月1 日施行之專利法第108 條準用第22條第4 項之先前技術。舉發證據2 揭露一種外殼固定構造，其包括有一絕緣座體(1 )及一金屬外殼(2) ，絕緣座體係以塑膠等絕緣材料所製成之矩形體，絕緣座體係由一本體(10)及一凸出本體之插接部(11)所構成，插接部設有數個端子容置槽(110) ，端子容置槽係延伸至本體之內部，且端子容置槽可用以對應容置數個導電端子(30)，而導電端子之後端部份可伸出於本體後端，絕緣座體表面之頂部前緣相鄰兩側各設有一第一卡接槽(12)，第一卡接槽係為向內延伸有一距離之凹槽，且於絕緣座體前端二側邊各設有一斜角之導入槽(13)，導入槽係為導引金屬外殼套入固定用，而二導入槽之後端各設有一第二卡接槽(14)延伸至本體後端，其圖式如附圖2 所示（參照舉發證據2第6頁）。

(二)證據3之技術分析：

舉發證據3 為2001年1 月12日公開之日本特開0000-000000A 號專利案及其中譯本，舉發證據3公告日早於系爭專利案申請日，可作為系爭專利核准審定時所適用之93年7 月1 日施行之專利法第108 條準用第22條第4 項之先前技術。舉發證據3 揭露一種設置於攜帶型電腦PC(1) 遠端控制連接器(5) ，在同一連接器上形成USB 端子、音頻端子及電源信號端子。基板(530) 之一表面配置有USB 用之電力端子(511) 、通信信號端子及接地端子(514) 。另外在基板之內面，在與上述USB 用各端子相對應之位置，分別配置有音頻用之電源信號端子(501) 、左聲音輸出端子(522) 、右聲音輸出端子(523) 、接地端子(521) ，其圖式如附圖3 所示（參照原文第[0023]文段與中譯本第4 頁第13至20行）。

(三)證據6之技術分析：

1. 揭露作為資訊處理裝置之個人電腦在其後側裝有連接器：

舉發證據6 為91年5 月1 日公告之我國第89119109號「依據所需用途使多個接點群集成多個接點群所用之連接器」專利案。舉發證據6 公告日早於系爭專利案申請日，可作為系爭專利核准審定時所適用之93年7 月1 日施行之專利法第108 條準用第22條第4 項之先前技術。舉發證據6 係揭露一種作為資訊處理裝置之個人電腦(10)在其後側裝有連接器(23) 。多個周邊裝置(18) ，數目為三個，被顯示在第2 圖。外部監視器(25)有一個連接器(24) 。如第2 圖所示，對接站(14)有一個連接器(41) 、埠複製器(16)有一個連接器(52)作為耦合連接器，而被連接到個人電腦之連接器。外部監視器之連接器構造與埠複製器之連接器相同，且可被用來作為耦合連接器（參照舉發證據6 第7 頁第4 至6 行、第8 頁第13至14行及第9 頁第19至20行）。

2. 連接器包含圓柱形電導連接部待連接到耦合連接器：

(1)如第3A到3C及4 圖所示，連接器(23)包含有圓柱形電導連接部(26)待連接到耦合連接器，諸多電導接點(27)配置在連接部中，暨一個固定連接部及接點之絕緣體(28) 。每個接點有一個端子部(27a) 被連到一個作為連接標的之電路板(29) ，暨一個接點部(27b) 被連接到耦合連接器。電路板被固定或被組合到個人電腦之外殼(30) 。接點包括信號接點及接地接點。在連接部中，接點被群組化成相當於所需用途之多個接點群。接點群可對應於待處理信號之種類。在下列敘述中，接點群各可被稱為數位平板(DFP) 介面部、環球串列匯流排(USB )介面部、IEEE 1394 介面部、電源供應介面部及財產

介面部（參照舉發證據6第7 頁）。

(2)第3A-3C 圖中顯示之連接器中，接點群可被集合地連到一個耦合連接器，隨後將說明。而接點群之每一個可單獨被連到周邊裝置(18)中之一個，作為耦合連接器。參照第6A及6B圖周邊裝置之連接器(19)被用以連接到接點群之財產介面部（參照舉發證據6 第8 頁）。

(3)參照第24圖，將敘述本發明實際應用之一個例子。顯示器(81)被連到纜線連接器(82)，包含有多個在相當於所需用途之多個接點群連接部之內，如第9A及9B圖中連接器相同。另一個數位攝影機(Digital video camera,DVC)、遊戲機(85)，行動電話(87)各有連接器，每個可被連到纜線連接器之每一個對應接點群。以此構造而言，DVC、遊戲機、行動電話中之一個，可被選擇性連到與顯示器連接之纜線連接器。準此，顯示器在其連接器配置上被簡化（參照舉發證據6 第13頁）。

五、本院98年度行專訴字第122號確定行政判決之認定：

1.解釋符合通用串列匯流排插接規格之電連接器：

本院98年度行專訴字第122 號確定行政判決認證據2 為93年1 0 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，分別為本件之舉發證據2 與舉發證據3 。該判決解釋系爭專利「符合通用串列匯流排插接規格之電連接器」，認並無限定其為標準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（參照原證1 之第44頁）。

2.證據3、組合證據2與3可證明系爭專利請求項1不具進步性：

(1)證據3 圖5 及說明書第【0022】及【0023】段，揭示圖5 示出遠端控制連接器5 之截面、側面，並對其進行說明。通常之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 個端子與外部之USB 設備連接。而通常之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。現有技術之個人電腦，USB 端子與音頻端子各自獨立之具有連接器。本實施方式之遠端控制連接器，在同一連接器上形成上述之USB 端子、音頻端子及電源信號端子。基板之一表面，配置有USB 用之電力端子、USB 用之通信信號端子、USB 用之接地端子。再者，在基板之內面，其與USB 用之接地端子對應之位置配置有音頻用之接地端子，通信信號端子對應之位置配置有音頻用之左聲音輸出端子、右聲音輸出端子，暨在與電力端子

對應之位置配置電源信號端子。職是，證據3 揭示電連接器，電連接器具有基板，基板配置有USB 用之電力端子，USB 用之通信信號端子、USB 用之接地端子。通信信號端子對應之位置，配置有音頻用之左聲音輸出端子、右聲音輸出端子，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，接面具有第一端子，其係傳遞USB 訊號，第二端子係傳遞聲音訊號，證據3 揭示系爭專利之於一電連接器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。證據3 雖未限定連接器為標準USB 插接規格結構，惟系爭專利亦非限定其為標準USB 規格，此形狀之稍微改變，並未產生無法預期之功效。

(2)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，惟一般通常知識均知，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以電路板方式呈現，故將連接器運用於電路板，作為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1 為所屬技術領域中具通常知識者顯能輕易完成，故證據3 可證明系爭專利請求項1 不具進步性，其再與證據2 組合，更能證明系爭專利請求項1 不具進步性（參照原證1 之第47頁）。

3. 組合證據2與3可證明系爭專利請求項1 不具進步性：

請求項8 之第二端子係傳輸USB 訊號，而插頭具有符合通用串列匯流排之插接規格，連接自訊號輸出裝置，插頭具有複數對應第一端子，且用以傳遞訊號之第三端子。故第一端子係透過一符合USB 插接規格之插頭，作為與外接電子裝置進行資料傳輸，故系爭專利請求項8 之電連接器與其插座組合，其中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。證據2 未揭示此技術特徵，證據3 雖揭示於一電連接器之基板上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，可知證據3 係透過一電纜進行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，再透過電纜經由聲音信號線進行聲音傳送，其與系爭專利直接透過不同插頭進行不同訊號之傳輸，兩者不同，系爭專利請求項8 係在原USB 規格電連接器附加另一組訊號，並藉由兩組插頭來傳輸兩組訊號，可於原傳輸USB 訊號

之一電連接器，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，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。準此，組合證據2 及3 無法證明系爭專利請求項8 不具進步性（參照原證1 之第51至52頁）。

六、系爭專利請求項1之更正應予准許：

(一)系爭專利申請更正之準據法：

100年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之更正案及舉發案，適用修正施行後之規定，102 年1 月1 日公布施行之專利法第149 條第2 項定有明文。系爭專利於100 年7 月1 日申請更正，102 年1 月1 日前尚未審定，是系爭專利之更正是否准許，應適用現行專利法之規定。系爭專利請求項1 之是否應予更正，依現行專利法第120 條、第67條第1 項、第2 項及第4 項規定，第67條於新型專利準用之。發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：1. 請求項之刪除。2. 申請專利範圍之減縮。3. 誤記或誤譯事項之訂正。4. 不明瞭記載之釋明。更正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。更正，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。職是，本院自應判斷系爭專利請求項1 之更正，是否應予准許。

(二)符合減縮申請專利範圍之基準：

1. 下位概念或進一步界定技術特徵：

參酌2013年版審查基準第2-9-6 至2-9-7 頁記載：將更正前申請專利範圍未記載，而說明書或圖式中已揭露之技術特徵引進於請求項內，倘為更正前申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，且更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，並未導致實質變更申請專利範圍。例如，更正前申請專利範圍記載技術特徵A+B+C，說明書或圖式揭露A 為a 或 $a_1+a_2$ ，更正後申請專利範圍改為 $a+B+C$  或 $a_1+a_2+B+C$ ，由於引進之技術特徵，屬申請專利範圍所載技術特徵之下位概念技術特徵或進一步界定之技術特徵，倘更正後未改變申請專利之發明所欲解決之問題，即未導致實質變更申請專利範圍。

2. 減縮申請專利範圍之例示：

2013年版審查基準第2-9-2 頁記載：申請專利範圍之更正理由，雖符合申請專利範圍之減縮之事項，然應注意更正後不得逾申請時說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，暨更正後發明所屬之技術領域

及發明所欲解決之問題，不得與更正前有異。第七章第3.1.2之說明申請專利範圍之減縮，屬於申請專利範圍減縮之事項之例示，申言之，第七章該節第2-7-5至2-7-6頁記載：將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵屬申請專利範圍之減縮。例如，修正前請求項記載「顯示器」上位概念技術特徵，在說明書中敘述顯示器係指液晶顯示器，其為下位概念技術特徵，將請求項中顯示器用語修正為液晶顯示器。抑是請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵所記載之整體詳細描述。例如，請求項記載「廣告板」技術特徵，申請時說明書針對該廣告板已詳細描述為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」，請求項「廣告板」修正為「發光二極體置於面板內構成之顯示幕」。

(三)更正後系爭專利請求項1符合申請專利範圍之減縮：

系爭專利請求項1之更正內容，係將第2行記載：對應電連接器插接。更正為一插頭插接，該插頭連接一訊號輸出裝置並具有複數用以傳遞訊號之第三端子（下稱更正第1部分）；暨及將第8、9行記載：複數第一端子，用以傳遞訊號。更正為複數第一端子，對應該等第三端子，用以傳遞訊號。（下稱更正第2部分）。詳言之：

1.更正第1部分符合減縮申請專利範圍：

系爭專利說明書第6頁第14至17行記載：較佳者，另設置有一插頭，插頭符合USB之插接規格，連接自訊號輸出裝置，插頭具有複數對應與第一端子導接而用以傳遞訊號之第三端子，在插頭與該電連接器插接後將聲音訊號輸出。暨第8頁第4至6行記載：插頭(1)具有符合USB之插接規格，連接自訊號輸出裝置(8)，用以傳遞訊號。在本實施例中，訊號輸出裝置為一耳機，雖用以傳遞聲音訊號，然不限此範圍。插頭具有複數對應該等第一接觸端(411)，且用以傳遞聲音訊號之第三端子(11)。職是，系爭專利說明書之上述內容，一插頭連接一訊號輸出裝置，並具有複數用以傳遞訊號之第三端子，明確記載於系爭專利說明書中之技術特徵，且為「對應電連接器」進一步界定之技術特徵，是說明書所載相對應「插頭」整體技術特。揆諸前揭說明，符合申請專利範圍之減縮，暨不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍等規定。

2.更正第2部分符合減縮申請專利範圍：

於系爭專利說明書第6頁第15至16行：記載插頭具有複數對應與第一端子導接，而用以傳遞訊號之第三端子。暨第8頁

第8 至10行記載：在插頭套接於該插接口(62)後，藉由第三端子及第一端子(41)電性接觸，如圖3 所示，可使電子裝置傳遞聲音訊號至該聲音輸出裝置。準此，系爭專利說明書上開內容，為複數第一端子，用以傳遞訊號。更正為複數第一端子，對應該等第三端子，用以傳遞訊號。明確記載於系爭專利說明書中之技術特徵，且是更正後「複數第一端子」與「插頭」間對應連結關係，為進一步界定之技術特徵，符合申請專利範圍之減縮，暨不得逾越申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍等規定。

### 3. 未實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍：

(1)參酌前揭系爭專利所欲解決的技術問題、所欲達成的目的，更正後請求項1 仍為可提供符合通用串列匯流排插接規格，且能附加傳遞訊號功能之電連接器，其與更正前相同。職是，符合不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍之規定。

(2)原告固主張系爭專利有類似審查基準第2-9-13至2-9-14 頁所列超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍之情事云云。惟系爭專利說明書第8 頁第4 、5 行記載：插頭(1) 具有符合USB 之插接規格，連接自訊號輸出裝置(8) ，用以傳遞訊號。是為插頭用以傳遞訊號之完整敘述，並非未記載申請時說明書，故無原告所援上述審查基準之請求項所記載「有機酸」技術特徵，更正為未記載於說明書「甲酸」下位概念技術特徵之情事。而第三端子雖未見於更正前請求項1 ，惟記載於說明書中，並為與插頭有關連之構件，故屬插頭進一步界定之技術特徵。況實質擴大或變更申請專利範圍之判斷，係以申請專利範圍所載技術內容為判斷基準（參照2013年版審查基準第2-9-4 頁），系爭專利申請專利範圍在更正前請求項1 第9 行記載傳遞訊號。益徵系爭專利之更正未改變或更動該技術特徵，並無實質擴大或變更申請專利範圍，故原告主張，不足為憑。

### 4. 更正未擴大請求項1所請發明所欲解決之問題與目的：

(1)原告雖主張更正本刻意排除傳遞聲音訊號之重要創作目的，非為請求項中插頭技術特徵在說明書中所記載之整體詳細描述，不符申請專利範圍之減縮，其實質擴大該發明所欲解決之問題及目的云云。惟上述更正併入「插頭」所傳遞之訊號，由前揭另案確定之行政判決關於記載於系爭專利請求項8 「插頭係具有符合通用串列匯流排之插接規格，連接自訊號輸出裝置，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」。可知第一端子係透過一符合USB 插接規格

之插頭，作為與外接電子裝置進行資料傳輸之認定，並未限定以插頭進行資料傳輸僅為聲音訊號。參諸「傳遞訊號」於更正前即已記載請求項1 第9 行，上述更正僅是在界定插頭中具有第三端子可配合原已記載於請求項1 中電連接器「傳遞訊號」技術特徵，並未改變或更動該技術特徵。換言之，更正前請求項1 包括原告所稱更正後「符合通用串列匯流排插接規格附加傳遞聲音訊號」及「符合通用串列匯流排插接規格附加傳遞聲音以外之其他訊號」。職是，上開更正未擴大請求項1 所請發明所欲解決之問題及目的。

(2)原告雖援引之本院100 年度行專訴字第35號行政判決（參照原證5 ），然其涉及系爭專利更正後，係將該請求項之技術特徵，置換為發明說明（參照實施例14）中技術特徵本身所記載之部分描述即計算振幅，而非技術特徵本身所記載之整體詳細描述，即計算振幅及計算電感成分（參照原證5 第8 頁），非屬申請專利範圍之減縮「請求項之技術特徵，置換為說明書中就技術特徵所記載之整體詳細描述」類型。申言之，系爭專利之更正內容，為說明書中關於所記載「插頭」本身技術特徵記載，原告爭執「傳遞聲音訊號」係「插頭」本身技術特徵「所欲解決之問題及目的」，非為「插頭」本身技術特徵之記載一部，因兩者個案情節不同，難以援引比附。準此，原告上開主張，即難採信。

(四)系爭專利請求項2至7符合申請專利範圍之減縮：

系爭專利請求項2 至7 為直接或間接依於請求項1 之附屬項，均包含請求項1 所有技術特徵。請求項1 符合申請專利範圍減縮之更正，暨如上述，故請求項2 至7 之實質範圍亦較更正前更為縮減，符合申請專利範圍減縮之更正之規定。

七、未違反核准時專利法第108條準用第26條第2項：

(一)撤銷系爭專利事由之準據法：

1.系爭專利核准審定時專利法：

按新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定，現行專利法第119 條第3 項前段定有明文。系爭專利雖為現行專利法100 年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之舉發案，然原處分其是否有應撤銷專利權情事，揆諸前揭規定，應依核准處分時所適用之93年7 月1 日施行之專利法規定。因系爭專利為新型專利，準用第25條至第29條之規定，發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。專利核准審定時專利法第108 條準用第26條第2 項規定。職是，本院應以系爭專利核准審定時專利法第26條第2 項規定，判斷是否有撤銷事

由。

## 2. 充分揭露原則之適用：

所謂發明說明應明確，係指申請專利之發明應明確且記載之用語亦應明確。申請專利之發明應明確，應記載所欲解決之問題、解決問題之技術手段及技術手段解決問題而產生之功效，且問題、技術手段及功效間，應有相對應之關係。所謂用語明確，係指應以發明所屬技術領域中之技術用語記載，用語清楚易懂，以界定其真正涵義。換言之，充分揭露的發明說明應包含瞭解、判斷是否具專利性及實施申請專利之發明所需的內容。可據以實施，指發明說明之記載，應使發明所屬技術領域中具有通常知識者，在發明說明、申請專利之發明及圖式三者整體之基礎，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期之功效（參照2013年版審查基準第2-1-3~2-1-4頁）。

### (二) 系爭專利更正後請求項1、8之插頭非標準USB之插頭：

系爭專利「符合通用串列匯流排插接規格之電連接器」認定，參諸原證1之另案判決所記載：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。因請求項8包括電連接器部分之技術特徵，是另案判決「符合通用串列匯流排插接規格之電連接器」解釋，可適用於系爭專利請求項8之組合中電連接器部分之技術特徵。而系爭專利更正後請求項1與請求項8均包括「插頭」技術特徵，為與非屬標準USB之規格電連接器之技術特徵互相匹配，當然指形狀與標準之匯流排插接規格相似之插頭，非屬標準USB之規格插頭。

### (三) 系爭專利符合充分揭露原則：

#### 1. 系爭專利更正後請求項1、8記載插頭之技術特徵：

系爭專利更正後請求項1、8記載關於插頭之技術特徵，為可連接一訊號輸出裝置並具有複數用以傳遞訊號之第三端子與電連接器中第一端子電性連接，在系爭專利發明說明記載系爭專利之發明欲解決問題，即機體體積及重量無法更為縮減及傳統耳機之插拔使用磨損；解決問題之技術手段，即在電連接器相對面設置之用以傳遞訊號第一端子、用以傳遞符合USB規格之訊號第二端子；技術手段解決問題而產生之功效，即節省原本耳機電連接器之空間及耳機插頭插拔使用壽命；所屬技術領域即電連接器，暨先前技術、電連接器及插頭詳細之結構及彼此間的對應連接關係。職是，記載方式足使電連接器技術領域中具有通常知識者，在發明說明、申請

專利之發明整體之基礎，參酌申請時之通常知識無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造請求項所記載之電連接器及電連接器與插頭的組合，且解決問題及產生預期之功效。故系爭專利說明書，未違反核准審定時專利法第108條準用第26條第2項之規定。

## 2. 說明書明確可據以實施：

- (1) 原告雖主張系爭專利所述「符合用串列匯流排之插接規格之插頭」，其說明書未明確且充分揭露，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並據以實施云云。惟系爭專利更正後請求項1與項8所包括「符合用串列匯流排之插接規格之插頭」技術特徵，均與「符合用串列匯流排之插接規格之電連接器」相契，是依原證1之另案判決對於「符合通用串列匯流排插接規格之電連接器」之認定，可知「符合用串列匯流排之插接規格之插頭」，係指形狀與標準之匯流排插接規格相似之插頭，非屬標準USB之規格插頭。
- (2) 參諸原告提出有關係爭專利之原證13之本院102年度民專訴字第79號民事判決，可知對於一插頭，具有符合通用串列匯流排之插接規格用語，應解釋為可插入形狀符合USB規格插接口之插頭，而系爭專利圖式第1圖所示系爭專利電連接器(2)與其配合之插頭(1)組合之立體分解圖，暨第3圖所示電連接器與插頭接合後之剖視示意圖，電連接器技術領域中具有通常知識者，在發明說明、申請專利之發明整體之基礎，申請時之通常知識無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造請求項所記載之電連接器及電連接器與插頭之組合，故原告主張，不足採信。

## 八、未違反核准時專利法第108條準用第26條第3項：

### (一) 為發明說明及圖式所支持之要件：

按申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。系爭專利核准審定時專利法第26條第3項定有明文，第108條規定，新型準用之。申言之，系爭專利之申請專利範圍應明確簡潔，係指申請專利範圍每一請求項及所有請求項整體之記載應明確簡潔，使發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。職是，系爭專利之請求項應為發明說明及圖式所支持，申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標的，必須是發明所屬技術領域中具有通常知識者，自發明說明所揭露內容直接得到或總括得到之技術手段，申請專利範圍不得逾發明說明所揭露之內容（參照2013年

版審查基準第2-1-25、2-1-42 頁)。

(二)系爭專利為發明及書圖式所支持：

1.符合單一性原則與具體實施例：

系爭專利申請專利範圍各請求項用語明確、界定發明之技術特徵與發明說明之記載一致，並無重覆記載等情形，除其技術特徵有相互關聯，屬一新型一申請外，電連接器技術領域中具有通常知識者，從申請專利範圍之記載，參酌申請時之通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。且每一請求項所記載之申請標的及技術特徵可見於發明說明書實施例中，並無不能為發明說明所支持例示之情事，亦為電連接器技術領域中具有通常知識者，可從發明說明所揭露之內容直接得到之技術手段。職是，系爭專利說明書未違反核准審定時專利法第108條準用第26條第3項之規定。

2.說明書與圖式支持系爭專利更正後請求項1、8之技術特徵：原告雖主張系爭專利請求項1、8之差異，僅在於請求項1未進一步界定電子裝置，倘電子裝置屬系爭專利之技術特徵，說明書中無任何圖式及說明，未為發明說明所支持等云云。惟系爭專利更正請求項1之標的「電連接器」與請求項8之標的「電連接器及配合電連接器之插頭組合」，兩者在請求標的不同。由系爭專利說明書第5頁之先前技術記載「mp3隨身聽」，可知系爭專利說明書之電子裝置，至少適用於所欲改良對象「mp3隨身聽」，且連接器技術領域中具有通常知識者，從申請專利範圍所記載「電子裝置」，參酌申請時之通常知識，即可明確瞭解其意義，係具有電路板以供電接器安裝之裝置，並使裝置之訊號可經由電路板-電連接器-插頭而傳輸到訊號輸出裝置。職是，原告主張，尚難採信。

3.系爭專利未違反一專利一申請：

原告雖主張系爭專利違反核准時專利法第108條準用第31條第1項之規定云云。然原告於舉發階段，並未提出系爭專利違反核准時專利法第108條準用第31條第1項規定之理由，核屬新撤銷事由，並非進步性或充分揭露要件之同一撤銷事由，不符智慧財產案件審理法第33條第1項之同一撤銷理由之新證據，其未經原處分、原決定機關審查，要非本院訴訟程序所得審究。至於原告主張電子裝置非系爭專利之技術特徵，則系爭專利請求項1、8之權利範圍完全相同，屬重複授權，違反系爭專利核准時之專利法第108條準用第31條第1項同一發明僅得有一專利申請云云。然參加人僅提出系爭專利提出單一申請案，並無未一案二申請，是原告認為系爭

專利違反一專利一申請之原則，容有誤會。

九、系爭專利請求項1至7具有進步性：

(一)證據3無法證明系爭專利請求項1不具進步性：

1.系爭專利更正後請求項1：

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之一插頭插接，插頭連接一訊號輸出裝置，並具有複數用以傳遞訊號之第三端子，電連接器包含一絕緣座，具有一本體及一連接本體之插接部，插接部具有一第一插接面及一第二插接面，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，分別對應容設於第一容置槽，對應第三端子，用以傳遞訊號；暨複數第二端子，分別對應容設於第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號。

2.系爭專利直接透過不同插頭進行不同訊號之傳輸：

原證1 之另案判決已就舉發證據3 與系爭專利更正前請求項1 實質比對，認單獨由證據3 即可證明系爭專利更正前請求項1 不具進步性。而對於舉發證據3 與請求項8 之比對，則認為「系爭專利請求項8 之電連接器與其插座組合，其中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。證據3 係透過一電纜(79)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。簡言之，系爭專利請求項8 之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進行資料之傳送，其中第一端子係藉由形狀上與USB 插接規格相似之插頭連接至訊號輸出裝置之技術手段，不相同於舉發證據3 所揭示透過一電纜傳送USB 訊號及聲音訊號之技術。

3.證據3未揭示或教示電連接器具有傳輸兩組訊號之功能：

(1)系爭專利更正後請求項1 與舉發證據3 之技術特徵比對說明，如附表1 所示。系爭專利請求項1 之更正內容，主要係併入說明書已揭露關於「對應連接器」所對應「插頭」整體技術特徵，記載「符合通用串列匯流排插接規格之一插頭」應解釋為形狀與標準之匯流排插接規格相似之插頭。

(2)舉發證據3 在原文第[0023]文段即中譯第4 頁第13至20行記載：本實施方式之遠端控制連接器(5) ，在同一連接器上形

成USB 端子、音頻端子及電源信號端子。基板(530)之一表面上配置有USB 用之電力端子(511)、通信信號端子及接地端子(514)。在基板之內面，其與上述USB 用各端子相對應之位置分別配置有音頻用的源信號端子(501)、左聲音輸出端子(522)、右聲音輸出端子(523)及接地端子(521)。由第5圖所示可知，在基板內面及表面之各端子，係由圖左側向右側延伸而出，是以在圖左側必然形成有複數間隔排列之容置槽，以固定各端子間，並使彼此隔絕不相干擾。

- (3)舉發證據3 在原文第[0027]文段即中譯第6頁第3至5行)及第7圖揭示：遠端遙控裝置(70)具備LCD(71)，各種開關及耳機插口(78)。而遠端控制裝置具電纜(79)前端，具備有與PC1 遠端控制連接器能夠裝卸之連接器等內容，可知攜帶型電腦PC1 必然具有一電路板以安裝各種電件元件及遠端控制連接器，且電纜前端能夠裝卸之連接器，必然具有複數個與PC1 遠端控制連接器與音頻端子對應，且接觸之端子，以將PC1 聲音輸出信號傳遞到遠端控制裝置。
- (4)舉發證據3 之遠端控制連接器、能夠裝卸之連接器、遠端遙控裝置、基板、內面、表面、音頻端子及USB 端子，分別對應於系爭專利更正後請求項1 所記之電連接器、插頭、訊號輸出裝置、絕緣座、第一插接面、第二插接面、第一端子及第二端子。職是，系爭專利更正後請求項1 之一種電連接器對應於舉發證據3 之遠端控制連接器，係安裝於一電路板上，並供一插頭插接，類似於舉發證據3 之能夠裝卸之連接器，插頭連接一訊號輸出裝置，並具有複數用以傳遞訊號之第三端子，電連接器包含一絕緣座，對應於舉發證據3 之基板，具有一本體及一連接本體之插接部，插接部具有一第一插接面對應於舉發證據3 之內面，暨一第二插接面對應於舉發證據3 之表面。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；複數第一端子對應於舉發證據3 之音頻端子，第一端子對應第三端子，用以傳遞訊號；暨複數第二端子對應於舉發證據3 之USB 端子，分別對應容設於第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號。已為舉發證據3 所揭露。舉發證據3 雖未明確揭示能夠裝卸之連接器，為形狀上與標準之匯流排插接規格相似之插頭。然另案判決所認定此種形狀上之稍微改變，並未產生無法預期之功效。
- (5)舉發證據3 所揭示「能夠裝卸之連接器」，雖類似系爭專利更正後請求項1 所記載「插頭」，然由舉發證據3 原文第[0046]文段即中譯第10頁第12至14行所記載：能夠以遠端控制

裝置與1 條電纜線連接雙向串列信號與聲音輸出信號、遠端控制裝置之電源開/ 關信號等內容，可知舉發證據3 「能夠裝卸之連接器」係透過一電纜傳輸USB 訊號及聲音訊號，而其耳機之插頭係插置於遠端遙控裝置之插口，再透過聲音信號線傳送來自電纜的聲音訊號，其與系爭專利更正後請求項1 所記載，暨另案判決認定「插頭」係直接透過不同插頭傳輸不同訊號之技術特徵，兩者實質上並不相同。參諸系爭專利更正後請求項1 係包括請求項8 所界定插頭技術特徵，且另案判決已認定與舉發證據3 為不同之技術手段。職是，舉發證據3 並未揭示或教示系爭專利更正後請求項1 之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形狀上與USB 插接規格相似之插頭連接至訊號輸出裝置之技術手段，足認舉發證據3 不足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。

(二)組合證據3與6不足證明更正後系爭專利請求項1無進步性：

1. 證據6未揭露電連接器具有傳輸兩組訊號之功能：

舉發證據6 揭示內容，主要是將對應於多個待處理信號不同接點之接點群，經群組化而組設於單一個電連接器而具有傳輸多組訊號之功能，雖類似於系爭專利更正後請求項1 電連接器，然舉發證據6 所揭示之耦合連接器，類似於系爭專利更正後請求項1 之插頭，倘設於對接站(14)的耦合連接器(41)內之每一接點(47)，如第7 圖所示，並設於埠複製器(16)與外部監視器(25)之耦合連接器(52)內之每一接點(57)，如第9 圖所示，均被連接到對應於設在個人電腦(10)連接器(23)，經比對於系爭專利更正後請求項1 之電連接器，每一個對應接點(27)，如第3 圖所示，連接器仍是以一個相同之耦合連接器傳輸各種相對應之訊號，並非透過兩組不同之插頭進行資料之傳送。職是，舉發證據6 未揭露系爭專利更正後請求項1 之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進行資料之傳送，其中第一端子係藉由形狀上與USB 插接規格相似之插頭，連接至訊號輸出裝置之技術手段。

2. 組合證據3、6未教示電連接器具有傳輸兩組訊號之功能：

參諸舉發證據3、6 所揭示之技術，均是以一個相同耦合連接器傳輸各種相對應之訊號，難有合理之動機，使所屬技術領域中具有通常知識者，將其改變為兩組不同之插頭進行資料。準此，舉發證據3、6 之組合未揭示或教示系爭專利更正後請求項1 之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進行資料之傳送，其中第一端子係藉由形狀上與USB 插接規格相似之插頭連接至訊號輸出裝置之技術手段，且亦無合理之組合動機，故舉發證據3、6 之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。

3. 證據6未教示將連接器改變為形狀類似於連接器插接規格：  
原告雖主張證據6 揭示可透過不同插頭進行不同訊號之傳輸等云云。然系爭專利更正後請求項1 係具有另案判決所認定之技術手段，原告所援舉發證據6 第8 頁第2 段內容，連接器(23)中之各個接點群，雖可被集合地連接到一個耦合連接器或是單獨被連接，惟如舉發證據6 第6 圖所示，周邊裝置(18)之連接器(19)仍以符合其原有插接規格之方式連接於個人電腦(10)連接器(23)，所對應之財產介面部(35)接點群，而非如同耦合連接器(41)般以形狀類似於連接器插接規格之方式連接於財產介面部接點群，且舉發證據6 未有提供建議或教示促使所屬技術領域中具有通常知識者，將連接器原有插接規格改變為形狀類似於連接器插接規格。
4. 系爭專利之插頭非以符合纜線連接器插接規格之方式連接：  
原告雖主張舉發證據6 第13頁第3 段內容，DVC(83)，遊戲機(85)，行動電話(87)可經纜線連接器(82)而連接至顯示器云云。惟如舉發證據6 第24圖所示，纜線連接器係包含有多個在相當於所需用途之多個接點群連接部之內，就如第9A及9B圖中連接器相同（參照舉發證據6 第3 段第1 至3 行），未設置於顯示器(81)電路板，其與舉發證據6 第9 圖所示在性質上同屬於對耦連接器，未揭露系爭專利更正後請求項1 之插頭所具有另案判決所認定之技術手段。而DVC、遊戲機、行動電話之連接器，其插接規格早已設置於各裝置中，可知纜線連接器內每個對應接點群，係以符合連接器原有插接規格之方式而設置，非以符合纜線連接器插接規格之方式連接。職是，原告主張，尚難採信。

(三)系爭專利請求項2至7具有進步性：

請求項2至請求項7為依附於請求項1之附屬項，因附屬項包含獨立項所有之技術特徵，並為進一步之限定，倘獨立項具有進步性，附屬項亦具進步性。舉發證據3 或組合舉發證據3、6，均不足證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。而舉發證據2 亦未揭示更正後請求項1 之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進行資料之傳送，其中第一端子係藉由形狀與USB 插接規格相似之插頭連接至訊號輸出裝置

之技術手段，不相同於舉發證據3 所揭示透過一電纜

(79) 傳送USB 訊號及聲音訊號之技術手段。職是，舉發證據2、3 之組合，或舉發證據2、3、6 之組合均不足以證明系爭專利請求項2 至7 不具進步性（參照本院整理當事人爭執事項3）。

十、系爭專利請求項8至14具有進步性：

(一)證據3無法證明請求項8不具進步性：

1.系爭專利請求項8：

一種電連接器及配合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，組合包含一電連接器，安裝於電子裝置之一電路板，電連接器包括一絕緣座，具有一本體及一連接本體之插接部，插接部具有一第一插接面及一第二插接面，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插接規格，連接自訊號輸出裝置，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。

2.證據3未揭示或教示電連接器具有傳輸兩組訊號之功能：

(1)系爭專利請求項8 與舉發證據3 之技術特徵比對說明，如附表2 所示。舉發證據3 揭示攜帶型電腦、遠端控制連接器、能夠裝卸之連接器、遠端遙控裝置、基板、內面、表面、音頻端子及USB 端子，可分別對應於系爭專利請求項8 記載之電子裝置、電連接器、插頭、訊號輸出裝置、絕緣座、第一插接面、第二插接面、第一端子及第二端子，故系爭專利請求項8 為一種電連接器及配合電連接器之插頭組合，使一電子裝置及一訊號輸出裝置連接與傳遞訊號，對應於舉發證據3 之遠端遙控裝置，組合包含一電連接器對應於舉發證據3 之遠端控制連接器，安裝於電子裝置之一電路板，電連接器包括一絕緣座，對應於舉發證據3 之基板，具有一本體及一連接本體之插接部，插接部具有一第一插接面，對應於舉發證據3 之內面，一第二插接面對應於舉發證據3 之表面，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；複數第一端子對應於舉發證據3 之音頻端子，具有複數對應容設於第一容置槽，用以傳遞訊號；複數第二端子對應於舉發證據3 之USB 端子，具有複數對應容設於第二容置槽，用以傳遞符合通用串列匯流排規格之訊號；暨一插頭類似於舉發證據3 之能夠裝卸之連接器，連接自訊號

輸出裝置，插頭具有複數對應第一端子，且用以傳遞訊號之第三端子。已為舉發證據3 所揭露。舉發證據3 雖未明確揭示「能夠裝卸之連接器」，為形狀與標準之匯流排插接規格相似之插頭，然如前揭另案判決所認定形狀之稍微改變，未產生無法預期之功效。

(2)舉發證據3 所揭示「能夠裝卸之連接器」雖類似系爭專利請求項8 所記載「插頭」，然由舉發證據3 原文第[0046]文段即中譯第10頁第12至14行記載：能夠以遠端控制裝置與1 條電纜線連接雙向串列信號與聲音輸出信號、遠端控制裝置之電源開/ 關信號等內容，可知舉發證據3 「能夠裝卸之連接器」係透過一電纜(79)傳輸USB 訊號及聲音訊號，而其耳機之插頭係插置於遠端遙控裝置(70)插口(78)，再透過聲音信號線(83)傳送自電纜之聲音訊號，其與系爭專利請求項8 所記載，且另案判決已認定「插頭」係直接透過不同插頭傳輸不同訊號之技術特徵，兩者實質不同。職是，舉發證據3 未揭示或教示系爭專利請求項8 之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進行資料之傳送，其中第一端子係藉由形狀與USB 插接規格相似之插頭連接至訊號輸出裝置之技術手段，故舉發證據3 不足以證明系爭專利請求項8 不具進步性。

(二)組合證據3 與6 不足證明系爭專利請求項8 不具進步性：

1. 證據6 未揭露電連接器具有傳輸兩組訊號之功能：

舉發證據6 揭示設在個人電腦(10)連接器(23)，雖類似於系爭專利請求項8 之連接器，然是以一個相同之耦合連接器，類似於系爭專利請求項8 之插頭，傳輸各種相對應之訊號，並非透過兩組不同之插頭進行資料之傳送。準此，證據6 未揭露系爭專利請求項8 之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進行資料之傳送，其中第一端子係藉由形狀與USB 插接規格相似之插頭連接至訊號輸出裝置之技術手段。

2. 欠缺組合證據3與6之合理動機：

舉發證據6 、3 所揭示之技術，均是以一個相同耦合連接器傳輸各種相對應之訊號，難稱有合理的動機使所屬技術領域中具有通常知識者，將其改變為兩組不同之插頭進行資料。職是，組合舉發證據3 、6 ，未揭示或教示系爭專利請求項8 之電連接器具有傳輸兩組訊號之功能，其第二端子係傳送US B訊號，且第一端子與第二端子可透過兩組不同之插頭進

行資料之傳送，其中第一端子係藉由形狀與USB 插接規格相似之插頭連接至訊號輸出裝置之技術手段，且亦無合理之組合動機，益徵舉發證據3、6之組合不足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

(三)系爭專利請求項9至14具有進步性：

系爭專利請求項9至請求項14為依附於請求項8之附屬項，因附屬項包含獨立項所有之技術特徵，並為進一步之限定，如獨立項具有進步性，附屬項亦具進步性。舉發證據3或舉發證據3、6之組合，不足證明系爭專利請求項8不具進步性。而舉發證據2亦未揭示請求項8之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進行資料之傳送，其中第一端子係藉由形狀與USB插接規格相似之插頭連接至訊號輸出裝置的技術手段，故舉發證據2、3之組合或舉發證據2、3、6之組合不足以證明系爭專利請求項9至14不具進步性。參諸舉發證據2、3之組合，業經本院另案判決認定證據2及證據3之組合，不能證明系爭專利請求項8不具進步性。益徵證據2、3之組合，不足以證明系爭專利請求項9至17不具進步性（參照本院整理當事人爭執事項4）。

伍、本判決結論：

綜上所述，原告主張被告准予系爭專利請求項1之更正並不適法云云，惟其系爭專利請求項1之更正符合申請專利範圍之減縮規定，核無不法。系爭專利亦未違反審定時之專利法第26條第2項、第3項之充分揭露要件；原告提出之證據3或證據3、6之組合，不足證明系爭專利更正後請求項1不具進步性；證據證據2、3組合，或證據2、3、6之組合不足證明系爭專利請求項2至7不具進步性；證據3或證據3、6之組合，不可證明系爭專利請求項8不具進步性；證據證據2、3組合，或證據2、3、6之組合不足證明系爭專利請求項9至14不具進步性。職是，被告以原告所舉證據，無法證明系爭專利違反修正前專利法第108條準用第26條第2項、第3項、第93條及94條第1項及第4項之規定，被告所為舉發不成立之審定，其於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤。職是，原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，暨被告應作成舉發成立之處分，均無理由，應併予駁回。

陸、毋庸審究部分之說明：

因本件事證已明，兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，而原告主張系爭專利違反一專利一申請之原則

，非原告於行政救濟程序主張撤銷系爭專利之同一理由之新證據，顯非訴訟程序所得審究，均不逐一論述，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 104 年 2 月 12 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 李維心

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
(一)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。
(二)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(一)、(二)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(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

中 華 民 國 104 年 2 月 12 日  
書記官 蔡文揚