

裁判字號：智慧財產法院 106 年行專訴字第 69 號行政判決

裁判日期：民國 107 年 09 月 18 日

裁判案由：新型專利舉發

智慧財產法院行政判決

106年度行專訴字第69號

原 告 賴信安

訴訟代理人 黃耀霆專利師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 陳志弘

參 加 人 象水國際股份有限公司

代 表 人 林仁政（董事長）

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106年8月31日經訴字第10606309150號訴願決定，提起行政訴訟。我們現在判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第101215455號「風扇及其扇框」新型專利應作成「請求項1至10舉發成立應予撤銷」之處分。

訴訟費用由原告及參加人各負擔二分之一。

事實及理由

一、爭訟概要：

原告於民國104年8月21日對參加人獲准專利權之第101215455號「風扇及其扇框」新型專利案（下稱系爭專利）提出舉發，經被告審定，認原告舉發不成立（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經濟部將訴願駁回後，原告仍然不服，因此向我院提出訴訟。我們認為本件審理結果，如果是將訴願決定及原處分撤銷，將影響到參加人的權益，所以就依職權命參加人獨立參加本訴訟。

二、原告主張及聲明：

（一）系爭專利欲達成之功效僅係「定位防震元件以提高風扇的穩定性並且不會產生不必要的噪音」，並無原處分自行認定之「藉由突出框體側牆之定位肋定位防震元件而不會使扇框及扇輪面積受到限縮」功效。

（二）系爭專利請求項1不具進步性：

1. 證據1可證明系爭專利請求項1不具進步性：

（1）證據1為98年4月21日公告之我國第M355308號「風扇之防震結構」專利案。證據1之公告日係早於系爭專利申請日（101年8月10日），可為系爭專利相關之先前技術。而證據1已揭示「框體係包含至少一第一側邊、一第二側邊、一第

三側邊及一第四側邊，前述任一側邊的兩端係分別連接另兩側的一端，且前述任意兩側邊連結處形成一凹部；另者，前述任一側邊具有至少一缺槽，該缺槽係連通前述凹部」、「防震元件具有一本體，該本體一側對接凹部」、「本體與該凹部為緊配合對接，換言之，也就是說該本體與該凹部係為超音波連接，當然亦可以其它方式之固接（諸如卡接、嵌接、膠接等）」構造，更揭示「該防震元件之本體的兩側分別凸伸一延伸端，該延伸端分別對接框體之缺槽」構造，可以使該本體與該框體具有系爭專利說明書所記載之「藉由定位肋與定位槽的配合，可使框體與防震元件的組裝更有效率」效果。

- (2)系爭專利之「該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上」構造，與證據1「本體可固接（諸如卡接、嵌接、膠接等）該凹部」構造技術手段相同，該二者外觀縱有差異，僅為所屬技術領域人員慣用技術，並無具進步性可言。
- (3)系爭專利之「定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上」構造，僅有「可使框體與防震元件的組裝更有效率」效果，與證據1之「本體形成弧凸狀，及凹部成相同弧度之凹形設計」所達成之效果相同，系爭專利請求項1未能達成預期功效。
- (4)縱如原處分所稱，該「藉由突出框體側牆之定位肋達成定位防震元件而不致限縮扇框及扇輪面積」亦為系爭專利欲達成之功效。然而，系爭專利將該定位肋突出於框體之構造，以達成定位防震元件而不致限縮扇框及扇輪面積，僅為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之習知技術。再者，證據1之「本體形成弧凸狀及凹部成相同弧度之凹形設計」，同具有原處分所認定之「不限縮扇框及扇輪面積」等功效。

2. 組合證據1、2 可以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

- (1)證據2 為94年3 月21日公告之我國第M259853 號「組合式之立扇扇葉」專利案。證據2 之公告日係早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。證據2 已教示「嵌槽與連結部」之連結構造，所屬技術領域中具有通常知識者可經由證據1 所教示之「卡接或嵌接」，而有合理的「組合動機」將證據2 所揭示之「嵌槽與連結部」轉用在證據1 之框體與防震元件，因此所屬技術領域中具有通常知識者「可輕易完成」。
- (2)因此，經由證據1 所教示之「卡接或嵌接」及證據2 所教示之「嵌槽與連結部」，所屬技術領域中具有通常知識者顯然能輕易將證據2 所教示之「嵌槽與連結部」修飾、轉用於證據1 之框體與防震元件。
- (3)系爭專利請求項1 所達成之「提高風扇的穩定性並且不會產生不必要的噪音」等功效，與證據1 所達成之「具有降低噪

音、提高穩定性」等功效相同。因此，證據1 或組合證據1、2 可以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

3. 證據3足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

(1)證據3 為100 年8 月1 日公告之我國第M408924 號「防震風扇結構」專利案。證據3 之公告日係早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。證據3 已揭示一防震風扇結構，其中吸震卡樺相當於系爭專利請求項1 中之防震元件，且該吸震卡樺上具有相當於系爭專利定位槽之第二凹槽，而證據3 中防震風扇框體上固定座表面之凸條即相當於系爭專利請求項1 中框體上之定位肋，且固定座於框體上亦呈對稱分佈，技術手段與所達成之功效完全相同。

(2)系爭專利請求項1 並無任何文字揭露「不限縮扇框及扇輪面積」之功效，縱有該功效亦未能於專利說明書所明確充分揭露，有違專利法第108 條準用第26條第2 項規定，證據3 所揭示之技術內容對所屬技術領域中具通常知識者而言，能直接且無歧異的得知以凸條與凹槽將防震卡樺與風扇框體相結合的防震風扇結構，具有不致限縮扇框及扇輪面積之功效，故系爭專利請求項1 不具進步性。

4. 證據1 與證據3 或證據1、證據3 與證據4 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

(1)證據4 為99年8 月1 日公告之我國第I328082 號「低噪音風扇及其扇框」專利案。證據4 之公告日係早於系爭專利申請日，可為系爭專利相關之先前技術。證據4 之風扇與證據1、及證據3 之風扇皆係使用於電子設備上供散熱之用，屬相同技術領域，僅功能上有吸音與防震之輕微差別。所屬技術領域具有通常知識者參酌證據1、3、4 後自有動機結合此三個先前技術，使用證據4 所教示之風扇框體形狀及該框體與吸音元件之組合方式，運用於防震風扇結構上，即可輕易完成系爭專利請求項1 之發明，且不致限縮扇框及扇輪面積。

(2)證據1 與證據3 與系爭專利請求項1 皆為防震風扇結構，且該技術領域具通常知識者結合證據1 與證據3 後，即能輕易完成系爭專利請求項1 以定位肋與定位槽將防震元件固定於風扇框體上之技術特徵；又結合證據1、證據3 與證據4 後，該技術領域具通常知識者不僅可完成上開技術特徵，尚可達成將防震元件定位於框體側牆上，且不限縮扇框及扇輪面積之功效，系爭專利請求項1 不具進步性。

(三)系爭專利請求項2 不具進步性：

1. 系爭專利請求項2 附屬於請求項1，證據2 揭示「複數個鎖固部，係對應複數個嵌槽而設」、「一固定部，係對應每一鎖固部而設」、以及「該連結部以其凸卡部嵌接於該主軸部的嵌槽與凹卡部的同時，該扇葉的定位面恰好依附於該主軸部的第二依附端，再將該固定部連結於該鎖固部上，則該扇葉部徑向穩定連結於該主軸部上」。此外，證據2 也已揭示

「每一個『螺絲』分別穿過該等『第一固定孔』與該等『第二固定孔』（鎖固部），以使該扇葉固定於該主軸部之筒軸座上」。

2. 組合證據1、2 可證明系爭專利請求項2 不具進步性，且系爭專利請求項2 所達成之「以使該防震元件固定於該框體之側牆上」功效，與證據2 之「該扇葉部徑向穩定連結於該主軸部上」功效相同。
3. 證據4 已揭示吸音元件上設有貫穿該吸音元件之通孔，並可以定位元件貫穿該通孔及風扇框體上的穿孔，即可達到將吸音元件鎖固於框體上之功效。而證據4 的鎖固方式與系爭專利請求項2 差異僅在方向性，為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易思及並完成者，可證請求項2 無進步性。而不論是證據1 或證據3 之單獨教示或結合證據1、證據3 與證據4 之教示，所屬技術領域具通常知識者皆可知欲使防震元件發揮功效，必須使防震元件與風扇框體穩固結合，而結合方式則可以各種方式為之。

(四)系爭專利請求項3 不具進步性：

1. 系爭專利請求項3 附屬於請求項1，證據1 說明書揭示「前述防震元件之材質係為橡膠材質或具吸震緩衝之材質製成，前述橡膠材質具有吸震及緩衝之功用」，因此，證據1 已揭示系爭專利請求項3 之技術特徵。
2. 系爭專利請求項3 所達成之「四防震元件由橡膠、塑膠或其他具有吸震效果的材料製成。藉此，當扇輪轉動時，風扇在高速轉動下所產生的震動會被四防震元件吸收而不會傳導至散熱鰭片或機殼，進而提高風扇的穩定性並且不會產生不必要的噪音」功效，與證據1 之「扇輪在持續高速運轉中將會產生震動力，而此時的前述震動力將分別被前述防震元件之本體所吸收，進而一方面有效降低風扇產生之震動力，其另一方面亦可降低前述風扇於運轉下發出的噪音，及提高穩定性盡而又可提升風扇使用壽命」功效相同，系爭專利請求項3 未能達成預期功效。組合證據1、2 也可證明系爭專利請求項3 不具進步性。
3. 證據3 已揭示以「軟性材質」作為吸震卡榫，可增加接觸機殼的面積，除可加強與防震風扇結合性強度外，亦可增加吸震效果。而系爭專利請求項3 防震元件所使用的橡膠或塑膠亦屬軟性材質之一種，該技術領域中具有通常知識者參酌證據3 後稍加推理，顯可輕易完成以橡膠或塑膠作為防震元件之材質，故系爭專利請求項3 不具進步性。

(五)系爭專利請求項4 不具進步性：

1. 系爭專利請求項4 附屬於請求項1，證據1 圖式及說明書已揭示「另者，該防震元件設有一貫孔，該貫孔係貫通該防震元件兩端，用以供複數螺絲鎖設」。系爭專利請求項4 之「第三固定孔」係對應於證據1 之「貫孔」，因此，證據1 已揭示系爭專利請求項4 之技術特徵。

2. 系爭專利請求項4 所達成之「藉由防震元件上的第三固定孔將扇框之框體鎖固於散熱鰭片或機殼上」功效，亦與證據1 之「貫孔係貫通該防震元件兩端，用以供複數螺絲鎖設，如前述風扇與散熱模組或其他電子元件連結固定時，對前述螺絲朝相對應的防震元件一端之貫孔施一力道旋入，並由前述防震元件另端之貫孔伸出與前述散熱模組或其他電子元件相連接固定」功效相同，組合證據1、2 也可證明系爭專利請求項4 不具進步性。
3. 證據3 所揭示之內容可透過防震卡榫上的固定桿將防震風扇固定於機殼上。由於固定桿相當於固定件，此對所屬技術領域中具有通常知識者而言，參酌證據3 使用之固定桿並稍加改變或修飾後，自可輕易完成於防震元件上穿上固定孔之技術內容，而達將風扇固定於機殼上之功效。系爭專利請求項4 不具進步性。

(六)系爭專利請求項5不具進步性：

1. 系爭專利請求項5 附屬於請求項1，證據1 已揭示「任意兩側邊連結處形成一凹部；另者，前述任一側邊具有至少一缺槽，該缺槽係連通前述凹部」、「防震元件具有一本體，該本體一側對接前述凹部，上述本體與該凹部為緊配合對接」。證據2 已揭示「兩個凹卡部，係沿主軸部的軸心方向，設於每一嵌槽的兩側」、「兩個凸卡部，係對應兩個凹卡部而設，且沿軸心方向形成於該連結部的兩側」、「該連結部以其凸卡部嵌接於該主軸部的嵌槽與凹卡部」。
2. 證據1 已揭示凹部為圓弧凹面及本體為圓弧凸面，並已教示「本體與該凹部為緊配合對接」與「該本體與該凹部可以其它方式之固接（諸如卡接、嵌接、膠接等）」技術手段，以及證據2 已教示「凸卡部嵌接於凹卡部」具有穩定連結之效果，是所屬技術領域中具有通常知識者顯然有動機在證據1、證據2 之組合下，證明系爭專利請求項5 不具進步性。
3. 證據3 之風扇框體為矩形，且防震卡榫與框體之接合面上亦有第二凹槽，而風扇框體與防震卡榫接合之面上亦有二凸條，當防震卡榫藉由第二凹槽與風扇框體上的凸條相結合後，亦可達成使風扇框體與防震元件貼合，並使框體呈矩形之效果，系爭專利請求項5 不具進步性。退步言，依證據1 所示之防震元件與本體，為所屬技術領域具有通常知識者參酌證據1 及證據3 後，經過稍加修飾或改變，顯可輕易完成系爭專利請求項5 之技術內容。因此，證據3 單獨或組合證據1 與證據3，均已揭露系爭專利請求項5 之技術特徵與功效，系爭專利請求項5 不具進步性。

(七)系爭專利請求項6 不具進步性：

1. 系爭專利請求項6 為獨立項，系爭專利請求項6 所界定之「一種扇框」，與請求項1 所界定之「一種風扇」相較，系爭專利請求項6 僅未包括請求項1 所界定之「一扇輪」構件。
2. 證據1 或組合證據1、2，證據3 或證據1、3 之組合，或

證據3、4之組合可以證明系爭專利請求項1不具進步性，已經如前面所述，因此可以證明系爭專利請求項6不具進步性。

(八)系爭專利請求項7不具進步性：

系爭專利請求項7為請求項6之附屬項，其進一步限縮之技術特徵與請求項2相同，組合證據1、2，證據3、證據4單獨或組合證據1、3、4可以證明系爭專利請求項2不具進步性，其理由已詳述如上，因此，系爭專利請求項7當然不具進步性。

(九)系爭專利請求項8不具進步性：

系爭專利請求項8為請求項6之附屬項，其進一步限縮之技術特徵與請求項3相同，證據1，或組合證據1、2以及證據1或證據3單獨之教示內容可以證明系爭專利請求項3不具進步性，其理由已詳述如上，因此系爭專利請求項8當然也不具進步性。

(十)系爭專利請求項9不具進步性：

系爭專利請求項9為請求項6之附屬項，其進一步限縮之技術特徵與請求項4相同，而證據1、證據3或組合證據1、2，以及所屬技術領域通常知識者參酌證據4可輕易完成系爭專利請求項4之技術內容，可以證明系爭專利請求項4不具進步性，因此也可以證明系爭專利請求項9不具進步性。

(十一)系爭專利請求項10不具進步性：

系爭專利請求項10為請求項6之附屬項，其進一步限縮之技術特徵與請求項5相同，證據1或組合證據1、2、證據1及證據3先前技術單獨或組合證據1與3可以證明系爭專利請求項5不具進步性，其理由已詳述如上，因此亦可以證明系爭專利請求項10不具進步性。

(十二)聲明：

1. 訴願決定及原處分均撤銷。
2. 命被告就第101215455號「風扇及其扇框」新型專利為「請求項1至10舉發成立應予撤銷」之處分。

三、被告抗辯及聲明：

(一)證據1不足以證明系爭專利請求項1、3至6、8至10不具進步性：

1. 證據1並未揭示系爭專利請求項1之「具有至少二定位肋，該至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分佈」、「每一個防震元件具有一定槽，該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上」的技術內容，無法達成系爭專利請求項1藉由突出框體側牆之定位肋定位防震元件而不限縮扇框及扇輪面積的功效，故證據1不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。請求項3、4、5是直接依附於請求項1，因此證據1亦不足以證明系爭專利請求項3、4、5不具進步性。
2. 證據1並未揭示系爭專利請求項6之「具有至少二定位肋，

該至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分佈」、「每一個防震元件具有一定位槽，該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上」的技術內容，無法達成系爭專利請求項6 藉由突出框體側牆之定位肋定位防震元件而不限縮扇框及扇輪面積的功效，該差異並非所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1 所揭露的技術內容即能簡單改變而輕易完成者，故證據1 不足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。請求項8、9、10係直接依附於請求項6，因此證據1 也不足以證明系爭專利請求項8、9、10不具進步性。

(二)證據1、2 之組合不足以證明系爭專利請求項1 至10不具進步性：

- 1.如前所述，證據1 並未揭示系爭專利請求項1 之「具有至少二定位肋，該至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分佈」、「每一個防震元件具有一定位槽，該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上」的技術內容，證據2 同樣未揭示該技術內容，即使將證據1、2 加以組合，仍無法達成如同系爭專利請求項1 藉由突出框體側牆之定位肋定位防震元件而不限縮扇框及扇輪面積的功效，所以證據1、2 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。請求項2 至5 係直接依附於請求項1，因此證據1、2 之組合也不足證明系爭專利請求項2 至5 不具進步性。
- 2.即使將證據1、2 加以組合，仍無法達成如同系爭專利請求項6 藉由突出框體側牆之定位肋定位防震元件而不限縮扇框及扇輪面積的功效，該差異並非所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1、2 所揭露的技術內容即能簡單改變而輕易完成者，故證據1、2 之組合不足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。系爭專利與證據1、2 相較，二者縱有凹向、凸向之差異，惟充其量亦僅能謂系爭專利具有「新穎性」，而非具「進步性」。
- 3.請求項7 至10係直接依附於請求項6，因此證據1、2 之組合亦不足以證明系爭專利請求項7 至10不具進步性。
- 4.證據1 之凹部及缺槽均係由框體向內凹入，證據2 之嵌槽同樣係自筒軸座向內凹入，系爭專利請求項1 及6 之定位肋是向外凸出於框體之側牆，除定位防震外，亦不會使扇框及扇輪面積受到限縮，具有額外的功效。所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據1、2 所揭露的技術內容，並無理由或動機將證據1、2 的內凹結構改為外凸，是以證據1 或證據1、2 之組合均不足以證明請求項1 或6 不具進步性，請求項2 至5 係直接依附請求項1、請求項7 至10係直接依附請求項6，故證據1、2 之組合亦不足以證明系爭專利請求項2、5、7 不具進步性；證據1 或證據1、2 之組合亦不足以證明系爭專利請求項3、4、8、9、10不具進步性，故其所訴無理由。

(三)證據3可證明系爭專利請求項1至10不具進步性：

- 1.證據3 已揭示系爭專利請求項1 全部技術特徵，自當具有系爭專利說明書中所載之功效，系爭專利請求項1 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據3 之技術內容所能輕易完成。
- 2.系爭專利請求項2 為請求項1 所述構成之全部技術特徵進一步限定之附屬項，所屬技術領域具有通常知識者可由證據3 所揭示的技術內容輕易完成系爭專利請求項2 之創作，故證據3 可證明系爭專利請求項2 不具進步性。
- 3.證據3 已揭示吸震卡樺由具有吸震效果的軟性材質製成，而橡膠或塑膠即屬習用的吸震效果的軟性材質，僅屬習用材料的簡單選用，所屬技術領域具有通常知識者可由證據3 所揭示的技術內容輕易完成系爭專利請求項3 之創作，故證據3 可證明系爭專利請求項3 不具進步性。
- 4.系爭專利請求項4 、系爭專利請求項5 為請求項1 所述構成之全部技術特徵進一步限定之附屬項，所屬技術領域具有通常知識者可由證據3 所揭示的技術內容輕易完成系爭專利請求項4 、5 之創作，故證據3 可證明系爭專利請求項4 、請求項5 不具進步性。
- 5.證據3 已揭示系爭專利請求項6 全部的技術特徵，所以系爭專利請求項6 為所屬技術領域中具有通常知識者依證據3 之技術內容所能輕易完成，故證據3 可證明系爭專利請求項6 不具進步性。
- 6.系爭專利請求項7 、8 、9 、10為請求項6 所述構成之全部技術特徵進一步限定之附屬項，為所屬技術領域具有通常知識者可由證據3 所揭示的技術內容輕易完成系爭專利請求項7 、8 、9 、10之創作，故證據3 可證明系爭專利請求項7 、8 、9 、10不具進步性。

(四)證據3 可證明系爭專利請求項1 、2 、3 、5 、6 、7 、8 、10不具進步性，又證據1 、3 均屬風扇之吸震降噪結構，彼此之技術領域具有關連性，證據1 之防震元件、證據3 之吸震卡樺均用以結合於扇框以產生吸震作用，彼此之功能或作用具有共通性，所屬技術領域具有通常知識者有動機將證據1 、3 組合，通常知識者也可由證據1 、3 所揭示的技術內容輕易完成系爭專利請求項1 、4 、9 之創作，所以證據1 、3 之組合同樣可證明系爭專利請求項1 、4 、9 不具進步性。

(五)證據1 、3 均屬風扇之吸震降噪結構、證據4 屬風扇之吸音降噪結構，彼此之技術領域具有關連性，證據1 之防震元件、證據3 之吸震卡樺、證據4 之吸音棉均用以結合於扇框以產生吸震或吸音作用，彼此之功能或作用具有共通性，所屬技術領域具有通常知識者有動機將證據1 、3 、4 組合，故證據1 、3 、4 之組合可證明系爭專利請求項1 至10不具進步性。

(六)證據3 、證據1 、3 之組合、證據1 、3 、4 之組合均可證

明系爭專利請求項1 至10不具進步性，但是證據3 及證據4 為原告於行政訴訟起訴後另於106 年9 月19日行政訴訟準備（一）狀所提出，屬智慧財產案件審理法第33條規定就同一撤銷理由提出之新證據，是以原處分並無違法。

(七)聲明：原告之訴駁回。

四、參加人並沒有出席本案言詞辯論，事先也沒有提出任何書狀為聲明及主張，但根據先前參加人在系爭專利經舉發階段所提出的書狀，其表示意見如下：

(一)系爭專利請求項1 、6 中的定位肋並沒有被證據1 所揭示。也因此，證據1 無法否定系爭專利請求項1 、6 及其個別附屬項的進步性。

(二)證據2 的連結部與嵌槽，與系爭專利請求項1 、6 的定位肋、定位槽的目的、功能不同，無法相提並論，更欠缺與證據1 組合的動機。也因此，證據1 、2 的組合無法否定系爭專利請求項1 、6 及其個別附屬項的進步性。

(三)縱使可以否定系爭專利請求項1 、6 的進步性，系爭專利請求項2 、7 進一步採用了定位肋二側有固定孔與固定件的技術特徵，併合定位肋的設置，將發生X 、Y 兩種不同延伸方向的固定效果，這是證據1 、2 組合也不及之處，所以至少不能否認系爭專利請求項2、7的進步性。

五、我們的判斷：

(一)根據當事人的攻防主張，本案可以分為以下幾個問題來分別討論判斷，並在後面依序論述說明我們對於這些問題的判斷結果及理由根據：（本院卷第131 頁）

1.證據1 是否可證明系爭專利請求項1 、3 至6 、8 至10不具進步性？

2.證據1 、2 之組合是否可證明系爭專利請求項1 至10不具進步性？

3.證據3 是否可證明系爭專利請求項1 至10不具進步性？

4.證據1 、3 之組合是否可證明系爭專利請求項1 至10不具進步性？

5.證據1 、3 、4 之組合是否可證明系爭專利請求項1 至10不具進步性？

(二)證據1 不足以證明系爭專利請求項1 、3 至6 、8 至10不具進步性。

1.系爭專利請求項1（下稱請求項1）是為獨立項，其全文內容為：「（A）一種風扇，包含一扇框，包含：一框體，（B）具有至少二定位肋，該至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分佈；（C）以及至少二防震元件，每一個防震元件具有一定槽，該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上；（D）以及一扇輪，可轉動地設置於該扇框中。」（以上代碼都是本判決所加，以便以下引用；以下各請求項也都是如此）。

2.被告對於證據1 已經揭示了以上技術特徵（A）、（D）並

- 沒有爭執，經對照審核如本判決附圖1 之證據1 第二圖，也確實如此。至於被告抗辯證據1 並未揭示技術特徵（B）、（C），原告雖又以證據1 第2 圖的「缺槽320」與「延伸端430」、「本體410」與「凹部310」的對接構造，認為相當於技術特徵（B）、（C）（原告起訴狀第5-8 頁參照，本院卷第8 頁背面至第9 頁背面）。然而，比對原告所說對接構造與技術特徵（B）、（C），只能說兩者都可以達成接合兩種元件的目的，但接合的方式並不完全相同。原告認為這只不過是所屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成，但此項說明並沒有具體明確的證據可以支持，我們認為並不能採信。所以證據1 並不足以證明請求項1 不具進步性。
- 3.系爭專利請求項3（下稱請求項3）是請求項1 的附屬項，其附屬增加的技術特徵是「（E）其中該防震元件由橡膠或塑膠製成。」由於請求項3 是在請求項1 附屬增加技術特徵，證據1 不足以證明請求項1 不具進步性，自然也沒有辦法證明請求項3 不具進步性。
 - 4.系爭專利請求項4（下稱請求項4）也是請求項1 的附屬項，其附屬增加的技術特徵是「（F）其中每一個防震元件上形成有一第三固定孔。」這部分情形與請求項3 相同，證據1 也沒有辦法證明請求項4 不具進步性。
 - 5.系爭專利請求項5（下稱請求項5）也是請求項1 的附屬項，其附屬增加的技術特徵是「（G）其中該框體之側牆具有至少二圓弧凸面，該至少二定位肋分別自該至少二圓弧凸面突出，每一個防震元件具有一圓弧凹面，該定位槽形成於該圓弧凹面上，當該定位肋嵌入該定位槽中時，該圓弧凸面與該圓弧凹面貼合。」這部分情形也與請求項3 相同，證據1 也沒有辦法證明請求項5 不具進步性。
 - 6.系爭專利請求項6（下稱請求項6）是另一獨立項，其全文內容為：「（H）一種扇框，包含：一框體，（I）具有至少二定位肋，該至少二定位肋自該框體之側牆突出且呈對稱分佈；（J）以及至少二防震元件，每一個防震元件具有一定位槽，該定位肋可嵌入該定位槽中，以使該防震元件定位於該框體之側牆上。」比對技術特徵（I）、（J）可知分別與技術特徵（B）、（C）相同，而證據1 並未揭示技術特徵（B）、（C）的內容，也沒有具體明確的證據支持可以由所屬技術領域具有通常知識者輕易完成，已如前述。所以證據1 自然也沒有辦法證明請求項6 不具進步性。
 - 7.系爭專利請求項8、9、10，分別都是請求項6 的附屬項，其個別附屬增加的技術特徵分別與技術特徵（E）、（F）、（G）相同。因為都是在請求項6 附屬增加技術特徵，證據1 不足以證明請求項6 不具進步性，自然也沒有辦法證明請求項8、9、10不具進步性。
- (三)證據1、2 之組合不足以證明系爭專利請求項1 至10不具進步性

- 1.原告主張將證據2 第二圖（即本判決附圖2 ）所示之「12嵌槽」、「22連接部」轉用至證據1 ，即可輕易完成請求項1（原告起訴狀第8 頁參照，本院卷第9 頁背面）。然而，以證據2 第二圖之「12嵌槽」與「22連接部」所顯示的形狀及結構而言，依然與技術特徵（B）之定位肋、技術特徵（C）之定位槽有所差距，無法認為完全相當，尤其是根本看不出有什麼樣肋條狀的結構，即使可以輕易地將這樣的「嵌槽」、「連接部」轉用至證據1 ，也不能說就完成了技術特徵（B）、（C）。因此，證據1 、2 的組合並不足以證明請求項1 不具進步性。
- 2.由於請求項2 、3 、4 、5 都是請求項1 的附屬項，都在請求項1 以外附加了其他技術特徵，其中請求項2 附加的技術特徵為「（K）其中該扇框另包含至少四固定件，每一個防震元件上形成有二第一固定孔，每一個定位肋之二側形成有二第二固定孔，每一個固定件分別穿過該等第一固定孔的其中之一與該等第二固定孔的其中之一，以使該防震元件固定於該框體之側牆上。」，其餘請求項3 、4 、5 的附加技術特徵均已如前述，在證據1 、2 不足證明請求項1 不具進步性的情形下，自然也沒有辦法證明請求項2 、3 、4 、5 不具進步性。
- 3.請求項6 的技術特徵（I）、（J）與技術特徵（B）、（C）相同，已如前述；而證據1 、2 的組合無法完成技術特徵（B）、（C），也已如前述。因此，證據1 、2 的組合也等同無法完成技術特徵（I）、（J），而無法證明請求項6 不具進步性。
- 4.系爭專利請求項7 、8 、9 、10都是請求項6 的附屬項，都在請求項6 以外附加了其他技術特徵，其中請求項7 附加的技術特徵為「（L）另包含至少四固定件，每一個防震元件上形成有二第一固定孔，每一個定位肋之二側形成有二第二固定孔，每一個固定件分別穿過該等第一固定孔的其中之一與該等第二固定孔的其中之一，以使該防震元件固定於該框體之側牆上。」，其餘請求項8 、9 、10的附加技術特徵均已如前述，在證據1 、2 不足證明請求項6 不具進步性的情形下，自然也沒有辦法證明請求項7 、8 、9 、10不具進步性。

(四)證據3 可以證明請求項1至10不具進步性

- 1.兩造都認同證據3 證明請求項1-10都不具進步性，其中有關請求項1 ，我們審酌證據3 第二圖（本判決附圖3 ）中，已經完全呈現了技術特徵（A）～（D），其中證據1 、2 所缺乏的定位肋、定位槽就分別相當於本判決附圖3 之「122凸條」、「24第二凹槽」，自然可以肯定證據3 可以證明請求項1 不具進步性。
- 2.在請求項2 附加的技術特徵（K）部分，依系爭專利說明書第6 頁倒數第2-3 行的記載，在實際應用上，固定件可為螺

絲，第二固定孔則埋設可與螺絲鎖固的螺母。然而，以這樣螺絲、螺母鎖固兩元件的方式，應該是一般知識，且證據3在已有凸條與第二凹槽將吸震卡榫與框體從Y 軸方向卡合的情況下，如果要以螺絲、螺母進一步鎖固，會選擇從X 軸方向鎖固吸震卡榫與框體，也應該是系爭專利所屬技術領域具有通常知識者經由簡單嘗試可以達成的合理選擇。因此，請求項2 應是系爭專利所屬技術領域具有通常知識者依據證據3所能夠輕易完成，而不具進步性。

- 3.在請求項3 附加的技術特徵（E）部分，由於證據3 說明書第6 頁第14行已有記載「該吸震卡榫20是以軟性材料所構成」，該吸震卡榫就相當於技術特徵（E）的防震元件；而「軟性材料」，系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，應可經由簡單運用採取「橡膠或塑膠」材質構成，故而輕易完成技術特徵（E），而可肯定證據3 可證明請求項3 不具進步性。
 - 4.在請求項4 附加的技術特徵（F）部分，已可見於本判決附圖3 所標示之「22定位槽」，而已為證據3 所揭示。故可認定證據3 可以證明請求項4 不具進步性。
 - 5.在請求項5 附加的技術特徵（G）部分，雖然未能見於證據3，但這無非就是稍為改變證據3 中的「11框體」與「20吸震卡榫」（本判決附圖3 參照）的接合面，使其成為相互貼合的圓弧凹面及凸面，所以應該認為是系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成的技術特徵。故可認定證據3 可以證明請求項5 不具進步性。
 - 6.在請求項6 附加的技術特徵（H）、（I）、（J）部分，其中技術特徵（H）的扇框與框體，很明顯地呈現在證據3（本判決附圖3 參照），（I）、（J）部分，與（B）、（C）相同，已如前述，而技術特徵（A）～（D）都已經為證據3 所呈現，也經前面有所說明，所以應該認為證據3 也可以證明請求項6 不具進步性。
 - 7.在請求項7 附加的技術特徵（L）部分，因與技術特徵（K）相同，此部分可由系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成，已如前述，所以請求項7 應是系爭專利所屬技術領域具有通常知識者依據證據3 所能夠輕易完成，而不具進步性。
 - 8.系爭專利請求項8、9、10，分別都是請求項6 的附屬項，其個別附屬增加的技術特徵分別與技術特徵（E）、（F）、（G）相同，已經如前所述，而技術特徵（E）、（F）、（G）或為證據3 所揭示，或可以由系爭專利所屬技術領域具有通常知識依據證據3 所輕易完成，都已經在前面有所說明，所以應該認為證據3 也可以證明請求項8、9、10不具進步性。
- (五)證據1、3 之組合以及證據1、3、4 之組合都可以證明系爭專利請求項1 至10不具進步性

根據前一問題的判斷結果，既然證據3 可以證明系爭專利請求項1 至10不具進步性，則證據3 進一步參考證據1 及證據1 、4 而成為證據1 、3 之組合以及證據1 、3 、4 之組合就應該也可以證明系爭專利請求項1 至10不具進步性。

(六)根據以上判斷結果，系爭專利請求項1 至10都不具有進步性，原告提出舉發，應該為舉發成立的審定，但原處分卻為舉發不成立的審定，訴願決定還將加以維持，自屬違反法律規定，而應該予以撤銷，並命被告應作成請求項1 至10舉發成立應予撤銷的處分。

六、關於訴訟費用

(一)本件被告在訴訟聲明上之所以受敗訴判決，是因為原告在行政訴訟階段才提出證據3 、4 ，被告在行政訴訟之前，根本無從加以審核作成有利於原告的審定處分。且被告在行政訴訟中，也已經表明審酌證據3 、4 後，即應認定系爭專利請求項1 至10不具進步性，而被告所抗辯證據1 、2 及其組合不足以證明系爭專利請求項1 至10不具進步性，也都獲得我們的肯定；也就是說，被告對於行政訴訟的產生與進行，都沒有可以歸責之處，在這種情形下，要求被告負擔訴訟費用，可以說並不具有合理基礎。尤其被告為國家行政機關，其所應負擔的訴訟費用，都需要編列預算支應，轉而由全體納稅人承受。如此等同要全體納稅人為原告遲延提出舉發證據而承擔訴訟費用，這樣的預算支用顯然不符合公共利益。

(二)另一方面，訴訟費用由敗訴之當事人負擔，這是行政訴訟法第98條第1 項前段的明文規定。而訴訟當事人包括原告、被告及依同法第41條、第42條參加訴訟之人，同法第23條也有明確的規定。本件的參加人正是我們依同法第42條規定所裁定應獨立參加訴訟之人，既然在本件受到敗訴判決，依照上述規定，就一樣應該負擔訴訟。過往在司法實務上，雖然少有命獨立參加人負擔訴訟費用的例子，但在專利權人為參加人的情形，經判決結果認定專利舉發成立，這表示專利在最初申請時，就不符合法律規定，對於行政訴訟的產生本有其可歸責之處，要求專利權人以參加人的地位，負擔部分訴訟費用，應屬合理。

(三)基於以上的認知與說明，我們認為行政訴訟法第98條第1 項所規定的敗訴之當事人，應不以訴訟聲明上受敗訴判決為限，即使在訴訟標的上受敗訴判決者，也應該包括在內。以本件而言，在以證據1 、2 及其組合做為舉發證據部分，其實原告是受敗訴判決。所以應依行政訴訟法第104 條準用民事訴訟法第79條規定，由我們命兩造以比例分擔訴訟費用。至於參加人部分雖為獨立參加，而不是共同訴訟人，此種情形應如何分擔敗訴的訴訟費用，法律沒有明文規定，但應該可以參考共同訴訟人依利害關係比例負擔訴訟費用的法理（行政訴訟法第104 條準用民事訴訟法第85條第1 項但書參照），由我們斟酌被告就訴訟標的表達的立場，及參加人就訴

訟標的的利害程度，加以酌量定其負擔比例。

(四)綜合上述考量及理由，定本件訴訟費用負擔如主文所示。

中 華 民 國 107 年 9 月 18 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 伍偉華

法 官 蔡志宏

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，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 107 年 9 月 18 日

