



談專利舉發複數證據之組合動機（第 309 期 2022/11/03）

蔣文正* 律師



一、前言

專利舉發進步性之審查過程，複數證據之組合動機，目前實務上愈來愈重視。在一件新型專利舉發之行政訴訟，智慧財產法院 108 年度行專訴字第 89 號行政判決（下稱原判決），將舉發事件之原訴願決定及原處分均撤銷，並命就系爭之新型第 M542584 號「舞台車大型 LED 顯示幕之構造」專利，應為請求項 1、2 舉發成立應予撤銷之審定。惟經參加人即專利權人，上訴最高行政法院，最高行政法院判決（下稱上級判決）將上述判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。有關複數證據之組合動機，即係發回之理由，今茲為文介紹之。

二、專利進步性判斷的幾個因素

專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，即新型雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得新型專利。上述進步性要件之判斷，係指具有通常知識者在研發過程欲解決該發明技術問題時，客觀上有合理期待會嘗試組合動機之技術而言。判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制或作用等予以考量（最高行政法院 107 年度判字第 707 號判決參照）。所屬技術領域中具有通常知識者，乃一虛擬之人，指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識 (general knowledge) 及普通技能 (ordinary skill) 之人，且能理解、利用申請前之先前技術。而複數引證之技術內容縱具有關連性，通常亦難以直接認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該複數引證，尚須進一步考量複數引證之技術內容是否包含實質相同之所欲解決問題，或是否包含實質相同之功能或作用，抑或相關引證之技術內容中有無明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，以綜合判斷其是否有動機能結合該複數引證之技術內容（最高行政法院 107 年度判字第 647 號判決參照）。

三、原判決認定複數舉發證據具有組合動機之理由

- 1、證據 2 至 4 皆為舞台車，並教示背景板可相互樞接，拼接形成一大螢幕，為本領域主要之背景技術，雖證據 2 至 4 並未揭示使用 LED 螢幕，然依據現今之通常知識，可輕易想到將布幕或裝飾版面置換為 LED 螢幕，以增添舞台背景之視覺效果及多樣性，如系爭專利所載之先前技術。
- 2、證據 5 係揭示 LED 螢幕應用於舞台車之習知技術，其同樣可上下左右延伸設置之螢幕而拼接形成一大型螢幕，且亦應用於舞台車，所屬技術領域具通常知識者依證據 3 教示背景板 100 可依表演需求而加設布幕或貼示裝飾版面之技術內容，將證據 5 所揭示 LED 螢幕設置於背景板 100，以達致拼接形成舞台 LED 大型螢幕之目的，故證據 2 至 5 顯具有合理之組合動機。
- 3、證據 6 更進一步揭示一種可摺疊式的液晶顯示板電視牆，各液晶顯示器 106 可左右折疊拼接，證據 7 亦為一種 LED 應用於大型顯示物件（如大型電視牆 25），同屬螢幕之

* 台一國際法律事務所所長



拼接，證據 8 至 10 雖非大型顯示物件，亦非應用於舞台車，但已揭示複數螢幕之樞接及拼接關係，具有延伸形成較大顯示螢幕之作用共通性。

- 證據 11 雖非屬螢幕顯示領域，但證據 11 第 4 頁【實施方式】第 1 段已敘明其係可應用任何需要樞轉之裝置，而證據 2、3、4、6、8、9、10 皆具有樞轉結構，顯見其確實具有功能及作用之共通性，故所屬技術領域具通常知識者自有合理之組合動機將證據 11 結合於證據 2 至 10。證據 11 雖非應用於螢幕之拼接，惟其應用於門體時，以通常知識而言，門將與牆面形成一大面積之平面，且幾乎無縫隙而連續不中斷，是系爭專利僅係利用習知構件之單純拼湊，其功效訴求並未跳脫證據 2 至 11，未達致有其他功效，或具有無法預期之功效。

四、上級判決認為不具組合動機之理由

- 證據 2、證據 3、證據 4 所揭示之活動背景板，主要是為提供以多片佈景片（折板），其間以傳統家用鉸鏈（樞葉片）方式連結，使之可折合或展開，以變換背景板之形式，屬傳統佈景舞台車技術領域；證據 5 係利用動力源作動，將層疊擺置之各升降式 LED 顯示器顯示幕拼合成一大型螢幕，屬顯示器升降舞台車技術領域；證據 6 為可折疊式的液晶顯示板電視牆、證據 7 為 LED 字幕，證據 6、證據 7 屬電視牆相關技術領域；證據 8 為一種多個顯示器拼接而成的顯示裝置、證據 9 為可攜式電子產品多屏顯示裝置、證據 10 亦為一種可攜式電子產品折疊螢幕，證據 8 至證據 10 屬可攜式電子產品折疊螢幕應用技術領域。證據 2 至證據 10 分屬不同技術領域，證據群組間之技術領域關連性容有疑慮。且證據 2 至證據 10 所欲解決之問題不同，且似未教示或建議如系爭專利請求項 1 所界定之頂桿、底桿、穿套管與套接管配置連結關係應用於舞台車車體上之技術特徵，且未有如系爭專利舞台車大型 LED 顯示幕藉由頂桿及底桿之內縮和外伸以達對合拼接之功效，是否有組合動機？非無可疑。
- 證據 2 至證據 10，皆為裝設固定後即不易反覆組合或拆卸，均非可反覆拆組之結構。與證據 11 以快速拆卸結構結合兩本體，藉以達到快速拆裝之作用不同。亦即，證據 2 至證據 10，與證據 11 之作用、功能不具共通性。客觀上似不具結合之動機。

五、結論

按「技術領域之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷。判斷某一引證之技術內容的技術領域，就得應用該技術之物、原理、機制 (mechanism) 或作用等予以考量。若複數引證之技術內容的技術領域具有關連性，通常難以即直接認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等引證，原則上，須進一步考量本章 3.4.1.1.2『所欲解決問題之共通性』、3.4.1.1.3『功能或作用之共通性』及 3.4.1.1.4『教示或建議』等一個以上事項，以綜合判斷其是否有動機能結合該等引證之技術內容。」(專利審查基準 3.4.1.1.1 技術領域之關連性參照)，實務上就專利舉發複數證據之組合動機，愈來愈重視及要求，因而在撰寫專利舉發申請書或民事訴訟中，被告就專利不具進步性之攻擊，除了要求引據證據，可以揭露系爭專利之要件外，也應該依照前揭審查基準之規定，就技術內容的技術領域是否相同、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性、如何教示或建議，一一去說明複數證據之組合動機，方能建構嚴謹專利進步性之攻擊訴狀。另外在這個案例，專利舉發人以超過五個以上證據（證據 2 至證據 11）之組合去舉發，主張系爭專利不具進步性，殊屬罕見，惟在這個案件在智慧局之審定過程及行政訴訟過程中，對此議題，似無論述，實令人不解。