

抄件

檔 號：

保存年限：

經濟部智慧財產局 函

機關地址：臺北市大安區辛亥路 2
段 185 號 3 樓

聯 絡 人：林峯州

聯絡電話：(02)23767667

電子郵件：

傳 真：(02)23779875

受 文 者：

發文日期：中華民國 115 年 8 月 25 日
(115) 智專議 (四) 01281 字第
發文字號：11541298170 號 
速 別：速件 *11541298170*
密等及解密條件或保密期限：
附 件：

主旨：第095123273N01號專利舉發案辦理聽證，詳如說明，請查
照。

依據：依行政程序法聽證程序相關規定及專利舉發案件聽證作業
要點辦理。

事由：第095123273N01號專利舉發案是否不具新穎性，不具進步
性。

說明：

一、依呂紹凡先生115年04月13日之申請書辦理。

二、聽證時間：115年10月22日14:00。

(當事人請於當日13:50前報到)

三、聽證地點：

台北市大安區辛亥路二段185號1樓

四、當事人姓名或名稱及其代理人：

被舉發人：美商康寧公司

特別委任代理人：王仁君 律師、郁宗勳 專利師、陳柏宇



專利師

地 址：臺北市信義區松仁路100號11樓

舉 發 人：邱玉婷

代理人：呂紹凡專利代理人、洪珮瑜專利師、翁啟達專利師

地 址：臺北市大安區仁愛路三段136號13樓

五、審查人員姓名：韓薰蘭委員、林峯州委員、顏逸瑜委員

六、審查版本：系爭專利於114年1月17日申請更正說明書第19頁、114年2月21日提出更正申請專利範圍本。

七、適用之專利法、舉發證據及爭點：

(一)適用之專利法系爭專利「硼鋁酸矽酸鹽玻璃澄清」申請日為95年11月1日，本局於101年11月8日審定核准專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之99年8月25日修正公布(99年9月12日施行)之專利法規定為斷。

(二)舉發證據

- 1、證據1為系爭專利說明書公告本。
- 2、證據2為2001年12月26日公開之中國大陸CN 1328531A專利申請案。
- 3、證據3為2004年7月8日公開之日本JP 2004-189535A專利申請案。
- 4、證據4為2004年3月25日公開之日本JP 2004-91244A專利申請案。
- 5、證據5為2005年5月12日公開之美國US 2005/0101469A1專利申請案。
- 6、證據6為2001年11月15日公開之美國US 2001/0039812A1專利申請案。

(三)舉發爭點

- 1、證據2是否足以證明系爭專利更正後請求項1、5、8及18違反專利法第22條第1項第1款之規定(不具新穎性)?
- 2、證據2是否足以證明系爭專利更正後請求項1、5、8及18違反專利法第22條第4項之規定(不具進步性)?
- 3、證據2及證據6之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、5、8及18違反專利法第22條第4項之規定(不具進步性)?
- 4、證據3是否足以證明系爭專利更正後請求項1、5、8及18違反專利法第22條第4項之規定(不具進步性)?
- 5、證據3及證據5之組合或證據3及證據6之組合或證據3、證據5與證據6之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、5、8及18違反專利法第22條第4項之規定(不具進步性)?
- 6、證據4是否足以證明系爭專利更正後請求項1、5、8及18違反專利法第22條第4項之規定(不具進步性)?
- 7、證據4及證據5之組合或證據4、證據5與證據6之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、5、8及18違反專利法第22條第4項之規定(不具進步性)?

八、聽證議題：

- (一)請兩造確認本案之爭點。
- (二)就系爭專利請求項1所載「……玻璃包含至少0.01%莫耳比 SnO_2 ，以及最多0.05%莫耳比 Sb_2O_3 、最多0.05%莫耳比 As_2O_3 ……」，請兩造就此技術特徵之「、」為「及」或者為「或」說明。
- (三)系爭專利所請「(a) $1.00 \leq \Sigma [\text{RO}]/[\text{Al}_2\text{O}_3] \leq 1.25$ ，其中

[Al₂O₃]為Al₂O₃莫耳百分比，及Σ[RO]等於MgO、CaO、SrO、及BaO莫耳百分比之總和」技術特徵是否為證據2所揭露，證據2是否足以證明系爭專利請求項1、5、8及18不具新穎性？不具進步性？

(四)證據3或證據4是否有揭露系爭專利所請0-0.1% BaO，證據3或證據4是否足以證明系爭專利請求項1、5、8及18不具進步性？

(五)是否有動機可分別組合「證據2與證據6」、「證據3與證據5」、「證據3與證據6」、「證據3、證據5及證據6」、「證據4與證據5」、「證據4、證據5及證據6」？

九、主要程序：

由主持人說明案由後，雙方進行爭點確認，在已確認之爭點基礎下，依發言順序陳述意見，最後由主持人詢問出席者有無最後陳述。

十、書面意見及資料之提供：聽證公告後至聽證期日10日前(115年10月12日)兩造僅得依本聽證通知函所列事項，提陳述書或聽證辯論意旨書，並同時送交對造當事人，逾期提出者，不為舉發聽證資料。

十一、聽證程序原則上公開，如公開程序顯然有違背公益之虞，或對當事人利益有造成重大損害之虞，請於收到通知後10日檢附理由，提出申請聽證程序不公開。

十二、注意事項：

(一)利害關係人擬列席聽證者，應於聽證公告後20日內檢附相關證明文件向本局提出列席聽證申請書。

(二)出(列)席或旁聽聽證，請攜帶證明文件，如為代理人、受雇人或代理人另委任具有該舉發案專業知識者，應攜帶委任書件。

(三)聽證當日若一造未出席，本局得單獨與另一造進行聽證程序；若兩造均未能出席，本局將依現有資料審查。

(四)如需本局提供投影設備、電腦設備請先以電話聯繫承辦人。以投影片進行技術說明者，投影片張數在20張以內為宜。

(五)聽證秩序應遵守事項

- 1、出(列)席及旁聽人員應聽從主持人之指揮。
- 2、禁止吸煙或飲食，並應將電子設備關閉或靜音。
- 3、對於發言者之意見陳述不應鼓掌或鼓譟。
- 4、他人發言時不得干擾或提出質疑。
- 5、發言時應針對案件相關事項陳述意見，不得為人身攻擊。
- 6、出(列)席及旁聽人員不得錄音、錄影或照相。但經主持人同意者，不在此限。未經許可錄音、錄影或攝影者，主持人得命其消除該錄音、錄影或攝影內容。
- 7、主持人為前述許可時，應審酌錄音、錄影或攝影目的及對聽證程序進行之影響，並得徵詢其他在場之人意見。但有依法不公開或其他不適宜情形者，不應許可。
- 8、聽證進行中不得有其他妨害秩序或不當的行為。

正本：邱玉婷 君（代理人：呂紹凡 專利代理人、洪珮瑜 專利師、翁啟達 專利師）、美商康寧公司（特別委任代理人：王仁君 律師、郝宗勳 專利師、陳柏宇 專利師）

副本：