

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,89
【裁判日期】 990204
【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89號
民國99年1月14日辯論終結

原 告 甲○○
訴訟代理人 吳中仁 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 丙○○
訴訟代理人 周金城 律師
鄒志鴻 律師

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98年6月26日經訴字第09806114290號訴願決定，提起行政訴訟，經本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟，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。

事實及理由

- 一、事實概要：原告前於民國95年2月8日以「切削刀具後拉式抗震延長刀柄」向被告申請新型專利，經編為第95202221號進行形式審查准予專利後，發給新型第M293805號證書（下稱系爭專利），嗣參加人以系爭專利違反專利法第94條第1項第1款之規定，不符新型專利要件，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1項第1款之規定，於98年1月15日以(98)智專三(一)05018字第09820022880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，經經濟部98年6月26日經訴字第09806114290號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件訴訟。
- 二、原告聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分，並主張：
 - (一)按型錄證據若僅僅揭露產品之外觀，而不能知悉其結構者，該證據尚不得作為證明系爭專利於申請前已公開之依據；又型錄之首、末頁縱有標示其印製日期，若內頁無標示日期時，對於該內頁是否真正屬於該型錄之一部分，或同日印製者，應再行查證，以確定型錄證據之真正及關連性（見專利審查基準第5-1-33、34、35頁）。本件舉發證據二產品型錄第7、8頁及第9、10頁所揭示之產品編號「SST1216-DC6」延長桿夾頭組，及其中型號「ST16-DC6-150」夾頭柄產品圖示，實際上均僅有外觀圖形，並無詳細內部構造，該內頁上亦均無印製日期可稽，依首揭說明，已難執與系爭專利內容

為技術上之比對，顯不足為本件舉發之適格證據。況且依被告96年4月12日(96)智專二(三)字第02069 字第09640601410號新型專利技術報告之比對結果觀之，廣傑機械工業股份有限公司（下稱廣傑公司）所有之公告第491131號「刀柄與工具組裝頭連結結構改良」新型專利亦在比對之列，而其比對結果代碼為6，亦即檢索當時並未發現有足以否定系爭專利新穎性之先前技術存在，乃原處分及訴願決定卻堅執卷附廣傑公司2003年產品型錄內頁，為系爭專利於申請前已見於刊物或已公開使用之認定，進而撤銷系爭專利權，顯難謂符合論理法則與經驗法則。

(二)又本件舉發證據三實物上所烙印之型號，既係隨時可烙印替換者，衡情應不排除係臨訟烙印製作標示之可能，是原告質疑其可信度及關連性程度，即屬合理之懷疑。原處分及訴願決定卻僅以二者間具有同一型號及外觀為由，即認定與系爭專利具有相同構造，不具新穎性等語云云，實欠缺客觀之說服力。另觀廣傑公司2006年5月10日申請提出之公告號M299045「刀柄夾頭之抗震裝置」新型專利案內容，再與其所謂2003年型錄上之產品互核比較，可知該證據三實物似反與廣傑公司上開專利之內容頗為類似，係介於系爭專利與上開M299045號申請專利範圍內之類似產品（如筒夾11、套合環槽12、凹環槽13構件），由此益可反證，廣傑公司於2006年5月10日前，應無類似證據三結構之實物產品存在，原告於訴願時所為其係臨訟製作之主張，應非憑空猜測。

(三)經閱卷結果顯示，證據二與證據三應無關聯性：

- 1.證據二係私文書，該型錄尾頁上原貼紙無端遭撕毀一半，另殘留一半，甚難辨認，究係廣傑公司抑或其他公司之產品型錄，應由參加人先予釐清。
- 2.又證據二型錄尾頁上印有「0000 00 0,000」字樣，惟內容及首頁均未見印製日期及印製、發行廠商等，究竟由何人於何時何地所印製發行，實難考據，且若真有5,000份型錄，為何舉發時只提出1本。
- 3.證據二型錄第7、8頁圖片中印有6支夾頭柄，而參加人主張第3支柄頭與實物產品相同者（ST16-DC6-150、Fig2，挾持範圍2-6，適用夾頭DC-6及Fig1、Fig2二支夾頭柄簡圖），卻無詳細之內部結構及說明可供稽考，則其與證據三之實物是否可相勾稽，而認定係屬具有相同結構、技術特徵之產品，亦非無疑。
- 4.另證據二型錄第7、8、9、10頁中，皆各夾訂有影本二頁附卷，不論其用意為何，該二頁之增訂，已關連及整本型錄之一致連貫性，而與私文書之真正，應由參加人負責舉證其真正之原則，均有違背。
- 5.原處分所稱原告代理人於本件面詢時亦承認證據三實物與系爭專利結構相同云云，惟遍閱97年5月9日、8月8日2份記錄記載之內容，並未見有如此之記載或陳述，則原處分所認與舉證責任之例外情形亦有不符之處（見專利審查基準第5-1-32頁2006年版）。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一)起訴理由二指稱：「本件依被告96年4月12日(96)智專二(三)

字第02069 字第09640601410 號新型專利技術報告之比對結果觀之；其中就關係人廣傑公司所有之公告第491131號『刀柄與工具組裝頭連結結構改良』新型專利，亦在該報告比對之列，而其比對結果代碼為6，亦即檢索當時並未發現有足以否定系爭專利新穎性之先前技術存在…」云云。惟本件「新型專利技術報告」非行政處分，僅作為行使權利或利用技術之參考。況因公告第491131號新型專利之刀柄的結構，並無系爭專利頂在拉桿底部之反向固定件，自與系爭專利有所差異，亦與證據三實物組件中之夾頭柄身烙印有型號「ST16-DC6-150」產品的結構有所不同。且新型專利技術報告引用公告第491131號新型專利為比對文獻，亦與審定舉發成立所引用之證據二與證據三等證據無涉，自不能據以指摘原處分審定不符論理法則與經驗法則之理由，因本件舉發案與該新型專利技術報告之比對引證不同，立論基礎有別，故其結果相悖，自無不可。

(二)起訴理由三指稱：「廣傑公司2006年5月10日申請提出之公告號M299045『刀柄夾頭之抗震裝置』新型專利案內容，再與其所謂2003年型錄上之產品互核比較後，可知該（證據三）實物，似反與廣傑公司上開專利之內容頗為類似；係介於系爭專利與上開(M299045號)專利範圍內之類似產品（如筒夾11、套合環槽12、凹環槽13構件），由此益可反證，實際上，廣傑公司於2006年5月10日前，應無類似該（證據三）結構之實物產品存在為是」云云。然縱使有如起訴理由所述「該證據三實物，似反與廣傑公司上開專利之內容頗為類似」之情事，猶不足以證明證據三實物組件中之夾頭柄身烙印有型號「ST16-DC6-150」產品為臨訟製作。況且M299045 新型專利案之申請專利範圍所界定之構造特徵係在「該本體與鎖緊環鎖緊時接觸處設有套合環槽，套合環槽嵌組設有彈性膠環，當鎖緊環鎖緊時，形成彈性膠環襯墊於鎖緊環與本體間，而得彈性膠環承受吸收鎖緊環高速旋轉時之震動力不直接作用於本體」，其與證據三實物組件中之夾頭柄身烙印有型號「ST16-DC6-150」產品無涉。因此，M299045 新型專利案自不足以作為證明廣傑公司於2006年5月10日前，應無類似該證據三結構之實物產品存在之證據。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並辯稱：

(一)原處分所為舉發成立之理由，係結合證據二與證據三之內容，來認定系爭專利之技術於申請前已見於刊物或已公開使用而不具新穎性，並非僅以參加人所提型錄之外觀而認定，是原告所為「舉發證據二之產品型錄第7、8頁及第9、10頁所揭示之產品編號SST1216-DC6 之延長桿夾頭組及其中型號ST1 6-DC6-150 之夾頭柄產品圖示，實際上均僅有外觀圖形而無詳細內部構造」之理由，並無可採。

(二)按審查基準5-1-35頁實際內容為：「活頁式型錄之首頁或末頁雖標示有印製日期，若其內頁無標示印製日期，對於該內頁是否真正屬於該型錄的一部分或是同日印製，應再行查證。」。原告明知參加人所提舉發證據二產品型錄係為一完整之型錄，而非活頁式型錄，其可作為適格證據並無疑義，卻仍蓄意斷章取義地省略審查基準之活頁式文字，意圖誤導法

官之審判，其主張要無可採。

(三)在系爭專利新型專利技術報告中，雖曾引用訴外人廣傑公司所有之公告第491131號「刀柄與工具組裝頭連結結構改良」新型專利作為比對文件，而為代碼6 之比對結果，惟因公告第491131號新型專利之刀柄的結構，並無系爭專利頂在拉桿底部之反向固定件，自與系爭專利有所差異，亦與證據三之型號「ST16-DC6-150」直柄式DC小徑延伸桿的結構有所不同，自不能據以為處分不符論理法則與經驗法則之理由。

(四)原處分已詳細說明藉由證據二與證據三之型號與外觀的關聯，推論獲得系爭專利之技術係早於申請前即已公開之結論，因而認定系爭專利不具新穎性，其推論無論就過程或結果而言，均符合論理法則與經驗法則。且依2006年5 月智慧局所出版之專利爭議案件審查訓練教材第91頁第7 與8 行「以型號關聯時，若實物上之型號為烙印，則證明力較強，若為一貼紙，則證明力較弱」之說明，可見證據三之證據力本即較強，而應予採納。是以，被告採認證據三實物係證據二型錄中之產品，並無違誤。

(五)經詳閱公告第M299045 號新型專利之說明書，可知公告第M299045 號新型專利之刀柄頭的結構，其束套之結合方式並非拉桿式，因而並無如證據三實物樣品之拉桿元件，更無其反向固定件，遑論其刀柄桿的結構亦大不相同，顯見原告所為廣傑公司於2006年5 月10日前應無類似證據三結構的實物產品存在之主張，非有理由。

五、得心證之理由：

(一)系爭專利之申請日為95年2 月8 日，核准日為95年5 月11日，故系爭專利是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准處分時所適用之92年2 月6 日修正公布、93年7 月1 日施行之專利法規定為斷，合先敘明。

(二)本件參加人於舉發階段提出舉發證據二廣傑公司NC TOOLING SYSTEM型錄、證據三廣傑公司型號SST1216-DC6 延長桿夾頭組、證據四磐升企業有限公司出貨單影本、證據五磐升企業有限公司發票及應收帳款請款單影本，主張組合證據二、三或組合證據二、三、四、五，可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性，系爭專利違反專利法第94條第1 項第1 款規定。經被告審查認為證據四出貨單之型號與證據三之型號SST1216-DC6 有別，證據五之發票及應收帳款請款單又無型號之標示，自難與證據二、三勾稽關聯，故證據四、證據五並無證據力，尚不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性，但「ST16-DC6-150」型號之夾頭柄足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具新穎性，而作成「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，訴願決定予以維持，原告不服，提起本件行政訴訟。是以，本件應審酌者厥為：證據二與證據三之組合是否可證明系爭專利不具新穎性？

(三)經查：

1.系爭專利申請專利範圍僅1項，其代表圖示如附圖1所示，內容如下：

一種切削刀具後拉式抗震延長刀柄，其主要係一刀柄桿利用一拉桿、一束套配合使用一反向固定件所組成，再供切削刀

具之結合使用，其中，

刀柄桿內整個貫設有一延伸孔，延伸孔後端設有一埋入孔，埋入孔周壁設有反向螺紋，而延伸孔前端則設有一契合槽，契合槽前段則設有一導斜面；

拉桿一端為大頭狀並可供工具扳轉，另一端設有螺紋段；

束套係配合刀柄桿之契合槽形狀，該底端內設有螺孔，上段設有一夾置槽，再夾置槽外設有漸大之導斜面，且於導斜面上剖設有數道彈性槽；

反向固定件外周緣設有反向螺紋段，外端部則設有工具部可供以工具扳轉；

其中，拉桿之螺紋段係配合束套之螺孔，反向固定件之反向螺紋段係配合刀柄桿之反向螺紋，而反向螺紋段與反向螺紋之螺紋方向並係相反於螺紋段與螺孔之螺紋方向；

藉由上述結構，束套係穿設於刀柄桿之契合槽內，切削刀具係穿置於束套之夾置槽內，拉桿係由埋入孔端處穿入，以螺紋段螺轉在束套之螺孔上，及可以大頭狀限位於延伸孔與埋入孔間之階面，與可螺轉拉桿拉緊束套，反向固定件係直接螺設在埋入孔中，以反向螺紋配合反向螺紋段以相反之方向螺設，並頂在拉桿底部。

2. 系爭專利之新型專利技術報告是否可證其具新穎性？

本件原告固主張依被告96年4月12日(96)智專二(三)字第02069字第09640601410號新型專利技術報告之比對結果觀之，第三人廣傑公司所有之公告第491131號「刀柄與工具組裝頭連結結構改良」新型專利，亦在該報告比對之列，而其比對結果代碼為6，亦即檢索當時並未發現有足以否定系爭專利新穎性之先前技術存在等語。惟查，系爭新型專利技術報告非行政處分，僅作為行使權利或利用技術之參考，且因公告第491131號新型專利之刀柄的結構，並無系爭專利頂在拉桿底部之反向固定件，自與系爭專利有所差異，亦與證據三實物組件中之夾頭柄身烙印有型號「ST16-DC6-150」產品的結構有所不同。又本件新型專利技術報告引用公告第491131號新型專利為比對文獻，亦與審定舉發成立所引用之證據二與證據三等證據不同，自不能據以指摘原處分審定不符論理法則與經驗法則，且新型專利技術報告比對結果代碼為6，亦僅為檢索當時並未發現有足以否定系爭專利新穎性之先前技術存在，並非肯定系爭專利具有新穎性。是以，原告此部分之主張，並非可採。

3. 證據二廣傑公司NC TOOLING SYSTEM型錄具有證據能力：

(1)又查，證據二為廣傑公司NC TOOLING SYSTEM 型錄，屬一公開發行型式之型錄，其底頁「2003.08」之記載，依型錄慣有表示，顯示其發行日期為2003年8月，早於系爭專利之申請日即95年2月8日。且由於證據二係整本全頁裝訂冊，並非單頁亦非活頁式型錄，其非偽造至為明確。原告雖陳稱：證據二型錄可臨訟製作云云，但原告如有疑義，自當提出反證，尚不能僅以主觀臆測即稱證據二為後來再製者。再者，原告另主張：「型錄之首、末頁縱有標示其印製日期，若內頁無標示日期時，對於該內頁是否真正屬於該型錄之一部分，或同日印製者，應再行查證，

以確定型錄證據之真正及關連性。」云云，惟原告此項主張分乃將專利審查基準第5-1-35頁第1 至5 行內容作部分截取，顯為斷章取義，該基準最重要前提為「活頁式型錄」方可適用，然證據二為單冊式型錄，且整冊每頁之新舊程度相當，可見首、末頁與全冊資料為一體，並無變造之跡象。準此，證據二型錄末頁所載之公開日期顯然可採。原告主張證據二係屬偽造云云，並未舉證以實其說，自非可採。

(2)再查，證據二型錄第7 ，8 頁之間，第9 ，10頁之間雖各夾雜相同頁次之A4影印本各1 紙，仍被告審查委員為了要標示所揭示之工具頭，加入上開影印本，在第7 ，8 頁影本上用藍筆書寫11、12、13、14標示者是參加人所為，第9 ，10頁影印本上打勾部分亦僅係為標示相關型號，業據被告訴訟代理人於本件準備程序陳述明確（見本院卷第83 頁），足以認定上開影印本並未影響證據二型錄之完整性。另原告認為證據二型錄末頁本來之貼紙被撕掉，係不乾淨的證據云云，然上開貼紙撕掉後，所呈現之內容為型錄原本所印製之廣傑公司之全稱、地址、電話、傳真、E-MAIL及網頁內容，恰係還原原始型錄之真貌，是以原告此部分之主張，尚非可採。

(3)至於原告請求本院向廣傑公司函調該公司自2003年至2008 年歷年間之產品型錄各1 件，及若有委託印製之廠商發票，或相關支付憑證單據，附同隨件函送乙節，因廣傑公司上開型錄具有證據能力，已如前述，是原告此部分調查證據之請求，即無必要，不應准許。

4.證據二（其代表圖示見附圖2）與證據三（證物外放）之組合不足以證明系爭專利不具新穎性：

(1)原告主張：證據三樣品可臨訟製作云云，經查證據三不論樣品盒、實物上均無日期之記載，實難證明係何時製造之產品，無法排除係事後製作之可能。又被告雖陳稱：就97 年5 月9 日面詢紀錄，有記載證據三的實物與系爭專利申請專利範圍所作的技術完全相同，原告已自認證據三可證明系爭專利不具新穎性云云。但查，依被告97年5 月9 日面詢紀錄，係於「五、面詢事項」欄為「舉發證據三型號SST1216-DC6 延長桿夾頭組，其中標示『KOJEX.ST16-DC6 -150』部分夾頭柄，經檢視其構造，與系爭專利申請專利範圍所載之技術完全相同」之記載（見舉發卷第55頁），惟此仍被告陳述事項，雖據舉發階段之原告及參加人代理人簽名，並非代表舉發階段之原告及參加人代理人同意上開記載，此由舉發階段之原告代理人楊邱瑋於「被舉發人陳述事項」欄陳稱：「有關證據二之型錄，僅看得到商品外觀，無法看到內部構件結構，故證據三是否為本案公告後再製」等語（見舉發卷第53頁），足見原告於舉發階段即已否認證據三與系爭專利申請專利範圍所載之技術完全相同，是證據三得否為系爭專利不具新穎性之證據，實非無疑。

(2)縱認證據三得採為判斷系爭專利不具新穎性之證據，且雖然證據二型錄第8 頁所載產品標示有SST1216-DC6 之型號

（約在裝釘線處），該型號對應之外裝為第8 頁Fig.2，證據二第8 頁圖示與證據三為廣傑公司銷售型號SST1216-DC6 延長桿夾頭組組件盒實物外觀相同，證據二第9 頁表格顯示型號SST1216-DC6 延長桿夾頭組組件包含有：一型號「ST1 6-DC6-120」夾頭柄、一型號「ST16-DC6-150」夾頭柄、一板手A、M4板手B 以及型號DC-3E、DC-4E 和DC-6E 之夾頭各一，此亦與證據三樣品內容物相同，惟由證據二第7 頁型號ST16-DC6-150之夾頭柄之結構Fig.2 無內部結構之顯示，且經由其剖面線無法得知型號ST16-DC6-150之夾頭柄係於刀柄桿內置拉桿、束套及反向固定件組設而成。是以原告主張：「證據二僅僅揭露產品之外觀，而不能知悉其結構者」、「證據二尚不得作為證明系爭專利於申請前已公開之依據」等語，均堪採信。從而，證據三中型號ST16 -DC6-150 夾頭柄無法推知即為證據二型錄中之同一型號產品，證據二和三並非有證據同一之關連性證據，無法相互勾稽而證明系爭專利不具新穎性。

六、綜上而論，本件參加人所提證據及舉發理由，尚不足以證明系爭專利不具新穎性，原處分遽認參加人所提證據及舉發理由可證明系爭專利不具新穎性，系爭專利違反核准審定時專利法第94條第1 項第1 款之規定，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，於法不合，訴願決定未予糾正，亦有違誤。原告執以指摘，為有理由。從而，原告聲明求為撤銷訴願決定及原處分，即無不合，應予准許，爰將訴願決定及原處分均予撤銷，由被告依本判決之法律見解重為適法之處分。

七、本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，原告之訴為有理由，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 99 年 2 月 4 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳國成

法 官 熊誦梅

法 官 曾啟謀

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（須按他造人數附繕本）。

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 2 月 4 日

書記官 吳羚榛