【裁判字號】 97,行專訴,24

【裁判日期】 971204

【裁判案由】 新型專利舉發

【專利案號】 93209984N01

## 判決主文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

## 事實

參加人申請之第 93209984 號「自行車立管結構」新型專利案，經智慧局形式審查准予專利，發給新型第 M258033 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。經智慧局審查作成「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，遂提起行政訴訟。

## 本件爭點

系爭專利是否違反核准審定時之專利法（92 年 2 月 6 日修正公布，即現行專利法）第 94 條第 4 項進步性之規定？

## 原告主張

一、系爭專利並無初步固定本體與套頭之功效。

二、系爭專利以環環相扣方式達成固定本體與套頭之功效，並非具有多重卡固定位結構，只要其中一道卡固定位尺寸有錯差，即有可能造成不良品。而引證案一、引證案二均較系爭專利少一道卡固定位關係，且系爭專利為迴避專利前案之倒退設計，非但不具功效之增進，反增加構件數量及組裝上的不便，使製造成本增加，累積組裝公差，造成產品不良率提高，不符進步性。

三、系爭專利與引證案一、引證案二鎖結固定及調整角度之目的完全相同，系爭專利如無樞接件，即無法令套頭與立管本體結合，且要達到鎖結的功效，亦不可能以初步固定功能達成。

四、系爭專利拿引證案一、引證案二之卡掣件、迫制塊各別加上切開的樞接件，實不具進步性。此外，如將系爭專利樞接件套合於套頭之貫穿孔內，即可變成引證案一之束仔，難認系爭專利有何進步性。

五、系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，故系爭專利申請專利範圍第 2 至 5 項附屬項所述內容，因其獨立項不具進步性，其附屬項失所依附。

六、中國生產力中心乃司法院於 93 年 6 月 29 日以秘台廳民一字第 0930016881 號函所列侵害專利鑑定機構，且依其鑑定報告內容，可明顯看出鑑定比對的

待鑑定物係完全相同於系爭專利與引證案一專利物品，且依專利侵害鑑定要點中鑑定原則之「均等論」認定實質相同，與專利要件之進步性審查基礎實質相同。

智慧局主張

一、系爭專利申請專利範圍第 1 項與引證一、引證二之結構及功效並不相同。是系爭專利申請專利範圍第 1 項尚難稱為其所屬技術領域中具有通常知識者可由引證案一、引證案二各別或組合之結構顯能輕易完成。

二、系爭專利申請專利範圍第 2 項至第 5 項附屬項所載之結構特徵，乃為其申請專利範圍第 1 項獨立項所述結構之進一步附加描述。引證案一、引證案二既不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項獨立項不具進步性，自亦不足以證明其第 2 項至第 5 項附屬項不具進步性。

三、專利侵害鑑定與專利要件認定各有不同，新型專利舉發事件，係由專利專責機關依舉發證據及理由審查系爭專利有無法定撤銷專利權之事由；而專利侵權鑑定則著重於專利範圍之解讀判斷涉案物品是否為其範圍所涵攝，兩者審認之基礎及比對標的並不相同。況該鑑定報告並未顯示該待鑑定物「AS-820 自行車立管結構」即是系爭專利相同之產品，是該鑑定報告自難採證，原告尚不得執此而論系爭專利不具進步性。

判決要旨

一、原告前以系爭專利有違專利法第 94 條第 1 項第 1 款及第 4 項規定提起舉發，嗣於提起本件行政訴訟時，原告主張系爭專利不符產業利用性及進步性要件，就產業利用性之主張，原告依智慧財產案件審理法第 33 條規定，主張其得提出此一新攻擊防禦方法云云。惟按舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之（專利法第 108 條準用第 67 條第 3 項規定參照）。又智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」限於「同一撤銷理由提出之新證據」，而原告於本件行政訴訟所提產業利用性部分，乃另一撤銷系爭專利之理由，自無前揭規定之適用，故原告不得再提出關於產業利用性之撤銷理由。

二、經整體技術特徵比對，系爭專利之結構與技術已為引證案一、引證案二所揭示，而為所屬自行車立管製造技術技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成者，不具有進步性。故被告以系爭專利有違專利法第 94 條第 4 項規定，而為「舉發不成立」之處分，參照首揭法條規定及說明，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。