

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,52
 【裁判日期】 981008
 【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52號
 民國98年9月24日辯論終結

原 告 甲○○
 訴訟代理人 丁○○專利代理人
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 乙○○（局長）
 訴訟代理人 戊○○
 參 加 人 昱鋒實業有限公司
 代 表 人 丙○○
 輔 佐 人 己○○

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3月11日經訴字第09806108540號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。
 被告就第095217703N01號「汽車皮帶輪拆卸工具」新型專利舉發案，應依本判決之法律見解另為處分。
 原告其餘之訴駁回。
 訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事 實

一、事實概要：
 參加人於民國（下同）95年10月4日以「汽車皮帶輪拆卸工具」向被告申請新型專利，經被告編為第95217703號進行形式審查准予專利後，發給新型第M312441號專利證書。嗣原告以該專利有違專利法第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。參加人旋於96年8月7日提出系爭專利申請專利範圍更正本，將原公告本申請專利範圍第2項附屬項併入第1項獨立項。被告以其為申請專利範圍之限縮，且未實質擴大或變更原申請專利範圍，符合專利法第108條準用第64條第1項第1款及第2項規定，准予更正，並依該更正本審查本件舉發案，於97年9月11日以（97）智專三（三）05052字第09720484350號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，遭決定

駁回，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，依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

二、原告主張：

(一)相關證據

舉發證據1：系爭專利專利公報影本。

舉發證據2、3：94年9月21日公告之第94206194號「用以取卸軸承之工具」專利公報及說明書影本（以下簡稱引證1）。

舉發證據4：73年2月7日公告之美國第4429447號「Bearing cup installing tool」專利公報（以下簡稱引證2）。

舉發證據5：84年5月30日公告之美國第5419027號「Puller」專利公報（以下簡稱引證3）。

訴願證據1：引證1實物之主要構成部分。

(二)爭點說明

原告認為被告與訴願決定機關之處分，在認事用法上均有其違誤之處，為便於審理，茲將爭點臚列如次：

1.被告有漏審情事

被告之處分理由第（四）點謂「…故原申請專利範圍第1項已不存在，引證1結合引證3的理由不予論述」，而詳酌原處分之其他理由，復均對原告所提之引證3證據之證據能力與證據力漏未判斷，顯有漏未審查之事實存在。

2.訴願證據1之否認違背經驗法則

被告於98年1月21日所提之訴願答辯書理由第2點及訴願決定書理由書第5頁末段至第6頁第2行間，均對原告於訴願階段所提出作為引證1補強證據實物之訴願證據1，持該實物欠缺引證1之環件、撓性體與限位塊，據以否認其為引證1實物之理由，顯悖於經驗法則。

3.系爭專利不具進步性

系爭專利申請專利範圍更正本之請求項所載技術內容中與該原告所提之各項證據相較，其差別僅在於系爭專利有以「150°~175°夾角」之數值限定，惟，是項數值限定僅為數值之單純限定，並不具有技術上的實質意義，其整體技術內容仍屬不具進步性專利要件。

(三)被告漏未審酌相關證據

按，行政程序法第36條明定行政機關對證據乃係採職權調查之原則，並不受當事人主張之拘束，而專利舉發之審查亦屬行政行為，依行政程序法第3條第1項之規定，專利法既未對舉發審查之證據調查有特別之規定，自應適用行政程序法

之規定。

而查，參加人於96年8月7日之更正行為，乃係刪除原請求項第2項，並將原請求項第2項所有之內容置入原請求項第1項，亦即，被刪除者乃係原請求項第2項，而非原請求項第1項，此有被告97年5月8日(97)智專三(三)05052字第09740810050號函可稽。

對於是項更正，原告函覆被告稱「被舉發人之更正係將原申請專利範圍第2項之技術內容併入原所依附之獨立項中，對是項之更正，舉發人認為其仍欠缺法定專利要件，詳細之舉發證據及理由，舉發人均已於原舉發理由及證據中主張甚明」，亦即，原告係謂是項更正之「技術內容」仍屬欠缺專利要件者，並未指稱更正後之申請專利範圍仍與原申請專利範圍第2項相同，亦即，原告並未有明示或默示捨棄對於原申請專利範圍第1項所主張之證據及理由。

惟，被告竟逕以更正後之申請專利範圍等同於原申請專利範圍第2項，即以原告對已經參加人捨棄之原申請專利範圍第2項所主張之理由及證據，作為審查更正後申請專利範圍之基礎，在邏輯上已有矛盾之處。再者，原告於舉發理由中以引證1與引證2之結合，及引證1與引證3之結合，分別用來證明原申請專利範圍第1項與第2項不具專利要件之主張，在參加人將原申請專利範圍第2項納入原第1項之更正行為下，引證3亦應被同等對待地被納入與引證1結合引證2的證據資料中一體看待。被告依法負有依職權調查證據之義務，縱不究其是否已依法為證據之調查，竟對原告所已提出之引證3以及引證1結合引證3之主張視而未見，其違法之情事至為明顯。

(四)訴願證據應被採認

查，原告所提訴願證據1固僅為引證1所揭技術內容之一部，欠缺引證1文件資料中之環件(40)(包含撓性體(41)，舉發證據3說明書第7頁第二段參照)與限位塊(34)構件，惟從引證2整體技術內容上來看，該環件(40)乃係可自各該夾顎(30)周側施力以提供各該夾顎緊箍軸承所需之力(舉發證據4第8頁第2行至第3行)，而該限位塊(34)則係用以供拘束該環件(40)，使之無脫出之虞者(舉發證據4第7頁第6行參照)，由此可知，該環件(40)與該限位塊(34)二者乃係彼此互為作用之相關連構造，且從整體技術內容上來看，乃屬具獨立作用之可分離元件，而重要的是，系爭專利並無任何有與該環件(40)或限位塊(34)對應之構造存在，縱原告當時提呈時予以併呈亦與本件舉發案之爭點無關，是以，原告遂略而未一併呈送。

而被告與訴願決定機關在其理由中均指出該實物在「基部、夾顎及定位軸部分與引證1 尚屬相符」，意即肯認該訴願證據1 確與引證1 之主要構成部分相同，據此，當即得認定該訴願證據1 確係該引證1 實物之主要構成部分，此乃由該訴願證據一所可輕易認定之事項，而所需要的亦僅為一般的經驗法則，並無需特別經驗方得為之，是以，原告認為該訴願證據1 屬該引證1 技術內容主要構成部分之實物乙節應堪認定。

(五)系爭專利不具進步性

1.查，原處分認為系爭專利具有進步性之理由，主要係以其在構造上有之三點不同：

- ①系爭專利螺桿與基盤螺接的不同。
- ②系爭專利斜向導引面與彎鉤外緣弧面銜接技術不同。
- ③系爭專利導引面(26)與側面(24)間夾角介於 $150^{\circ} \sim 175^{\circ}$ 角之內容。

2.對此，原告認為：

①關於系爭專利螺桿與基盤螺接技術乙節：

系爭專利之請求項僅謂「該螺栓與該基盤軸向螺接」，除此之外並無再進一步的相關技術內容揭露。

而查，該引證1 在說明書第7 頁第3 段係謂「該定位軸(50) 係具有一適當長度的桿狀軸體(51)，而以桿軸一端同軸於該曲率中心(22)之方式，軸設於該主體(21)上」，顯然地，該引證1 已揭露了軸體（相當於系爭專利螺桿）與主體（相當於系爭專利基盤）「軸向接合」之技術內容；更進者，該訴願證據1 尚可證明，該引證一之「軸向接合」事實上即為「軸向螺接」。

且，該引證2 的driving handle(15)與central section(25) 二者間係清楚的揭露係採「軸向螺接」之技術內容。而原處分理由認為「引證二的驅動柄15 (driving handle) 螺固於交叉頭部16 (更精確的說應是central section 25) 的構造與系爭專利案螺桿與基盤螺接的結構不同」，惟該引證2 的軸向螺接與系爭專利申請專利範圍所述的軸向螺接，究竟有何不同？事實上，二者均係以一桿狀體外周所環設的螺牙，螺接在一塊狀體所設的螺孔中，達到「軸向螺接」結合的空間型態，同是軸向螺接，何來不同。

顯然的，被告認事是錯誤的。

②關於系爭專利斜向導引面與彎鉤外緣弧面銜接技術部分
對此，原告認為：斜向導引面與外緣弧面間並無銜接技術可言，其僅係對單一元件側面形狀的描述而已，從製

造上來看，僅需以模具即可完成系專利所言使斜向導引面連接外緣弧面的形狀延伸，並無任何「銜接技術」之可言。

再者，系爭專利之導引面與外緣弧面間之延伸連接，其主要係在使導引面呈斜向而達到導引之目的。

而事實上，該引證1 所揭露之技術內容中，其插刀(33)雖以刀為名，但其具體技術內容仍為勾狀體，而等同於系爭專利之彎鉤(22)，且引證1 之圖式，亦清楚的揭露其插刀(33)之兩側係呈斜向，並延伸至與本體(31)側邊端面，亦即，引證1 已經揭露了與系爭專利相同的技術內容，二者間並無任何實質上的差異。

(3)關於系爭專利導引面(26)與側面(24)間特定角度夾角部分查，引證1 插刀(33)側邊的斜面與其附麗本體(31)側面間亦呈現鈍角的夾角角度，縱該引證1 並未揭露其具體的角度數值，充其量亦僅能認為該引證1 所揭露的技術內容是系爭專利的上位概念，而上位概念的揭露雖並不當然導致下位概念不具新穎性或進步性，但也不當然表示下位概念即具有新穎性或進步性，而仍應進一步審究。

3.系爭專利不具進步性

按，專利審查基準第2-3-28頁第6段係明示「在判斷選擇發明之數值限定是否為該發明技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，應就限定的數值範圍是否產生更為顯著的同一性質功效或無法預期的不同性質功效予以認定」。而查，系爭專利之申請專利範圍所請求保護之技術內容，依據參加人以系爭專利說明書第一圖自認的習用技術內容，以及原告所提之各該舉發證據，其顯已足證系爭專利之申請專利範圍有別於參加人自認之習用技術與各該舉發證據者，僅有其特別限定之「150°~175°」角度數值部分而已。惟，就是項數值之限定，揆諸系爭專利說明書之全部內容，均未見其對該項範圍數值限定所得導致之突出或顯著功效有任何之說明，倘推定其係便於導引滑入待勾卡物孔洞之功效，則僅需鈍角即可達成，亦即該引證1 所公開的鈍角技術即得完成，並非該特定的角度數值方得以達成，顯然，在功效上，系爭專利並未有更新或更佳的效果顯現，自難以此認定其具有進步性。

4.系爭專利不具進步性，原告茲再提出一獨立之爭點：

(1)證據部分：

補充證據一：訴願證據1 相同之實物乙組，其上刻有舉發證據2、3 之專利權人之名稱。

補充證據二：係舉發證據2、3 專利權人之型錄影本，其上型錄編號No. 650 200 者即為該補充證據1。

補充證據三：係舉發證據2、3 專利權人向其製造商下單訂貨之invoice，其日期為95年8月14日，在第二頁標記處即為該No. 650 200 之訂貨資料。

②由上開補充證據足以證明，該舉發證據2、3 所揭物品之商品乃係已於系爭案申請前即已有因販賣行為而公開，亦足證明系爭案不具進步性。

(六)就原告本案準備程序所提三項證據方法中關於新證據部分，就其具體理由予以補充敘明如次：

1.就以系爭專利第一圖與舉發證據2、3 與訴願證據1 之組合部分

查，依據系爭專利說明書所載述者，其於關於系爭案關連最深之「先前技術」係載明「習知汽車皮帶輪拆卸工具係如第一圖所示，主要係由一基盤(1) 及三鉤爪(2) 所組成，其中，該基盤(1) 於軸心穿設一螺孔(102)，該各鉤爪(2) 平均配設於該基盤(1) 周緣，該鉤爪(2) 一端藉栓件(3) 與該基盤(1) 樞接，其另一端形成一彎鉤(202) …」，而以之與參加人於96年8月7日所更正之單一申請專利範圍比較，原告認為可以被確認的是，系爭專利雖未以兩段式之吉普森式形式外觀為其申請專利範圍之記載形式，而欠缺「其特徵在於」之用語，惟，就其記載之整體內容觀之，其係將關於上述第一圖已揭露之技術內容於分號之前連續記載，並另起一段，特別指明「該導引面與該側面間的夾角係界於 $150^{\circ} \sim 175^{\circ}$ 之間」的記載內容，可以推定其係採取與上述吉普森式寫法為實質相同的兩段式形式，是以，由系爭專利之專利說明書已自承為習用的技術內容為基礎，可以確認，本件系爭專利之主要技術特徵係僅在於「該導引面與該側面間的夾角係界於 $150^{\circ} \sim 175^{\circ}$ 之間」乙節而已。

是以，依據本件系爭專利申請專利範圍實質上採用兩段式界定方式，以及其說明書中對於第一圖及第二圖所陳述的習用技術觀之，系爭專利申請專利範圍之技術特徵所附麗之技術內容，亦即所謂「導引面與側面」乃屬習知技術之範疇，而與其第一圖圖式上所顯示之彎鉤(202)形態相同，由此更可證明，系爭專利之主要技術特徵確係在關於角度數值的限定上而已。

而是項角度限定，原告於舉發程序以來，即一再主張該角

度僅係簡單的數值限定而已，相較於系爭專利所應用的技術領域而言，其並不具有進步性，其因有二：

第一、請參閱系爭專利第二圖與第三圖所示，系爭專利所應用的皮帶輪(9)，其孔洞(904)係遠大於彎鉤(202、22)之外徑，要將彎鉤插入根本沒有任何困難度存在，而系爭專利所謂的「導引面與側面間夾角呈鈍角之狀態」，從系爭專利第二圖與第三圖觀之，根本毫無發揮其所宣稱功效之餘地。

第二、再者，關於導引面與側面間夾角呈鈍角之角度設定，原告於舉發程序及訴願程序中，即一再指出依據舉發證據2、3（即引證1）圖式中之第二、四及六圖中都顯示出其本體(31)與插刀(33)間之結合型態係呈「漸縮」（從俯視角度觀之之第四、六圖更為清楚）之形狀，亦即系爭專利所謂之導引斜面(26)與其側面(24)間相夾 $150^{\circ}\sim 175^{\circ}$ 角度之具體型態，係與引證1之本體(31)與插刀側面間相夾呈鈍角之型態相同，更具體的比較是，系爭專利的彎鉤(28)外徑，是從其與鉤爪(20)連接的一端，往另端方向漸減延伸，而該引證1的插刀(33)亦係自其與本體(31)連接的一端，往另端方向以外徑漸減之方式延伸，顯然，二者之技術內容係為相同。因此，原告認為，透過系爭專利之第一圖去解釋系爭專利之申請專利範圍所得到之系爭專利之主要技術特徵，該主要之技術特徵復為該引證1所已公開，因此，系爭專利應屬不具進步性專利要件之技術內容。而訴願證據1乃係為該引證1之實物，用以輔助證明該引證1之具體構造。

2.就於該準備期日所提補充證據1、2及3之組合部分其中，該補充證據1係與該訴願證據1為同一之物品，均係該引證1之實物，因此，上開關於該引證1的具體理由陳述，於本項爭點中原告亦為相同的主張；而各該補充證據2及3則為證明該補充證據1公開時間之證明。而該補充證據1作為一項獨立證據方法，其公開之事實則係由各該補充證據2、3證明該補充證據1乃係因販賣而構成公開，其時間點則係於95年8月14日(AUG. 14, 2006)，而早於系爭專利之申請日。

更需加以說明的是，由該補充證據1之實物觀之，其構成乃係與系爭專利完全相同，特別是在被告一再著墨乃屬習知與一般公知技術的「系爭專利螺栓(30)與基盤(10)呈螺接」乙節，由該補充證據1已可清楚證明，而事實上，此

等事項乃係參加人於其原專利說明書中已經自認乃屬習知技術之事實，豈料被告與訴願決定機關卻一再執此已屬習知技術之內容作成不利原告之處分，原告甚表不服，何以被告與訴願決定機關得以一再反於專利說明書已載明為習用技術的明確事實，作成「系爭案因習用技術而有功效增進」的荒繆。

(七)綜上所陳，系爭專利於其申請專利範圍所據以請求保護之技術內容，確係有不具進步性專利要件之事實存在，被告未為適法之處分已屬違法。

(八)聲明：**1.**訴願決定及原處分均撤銷。**2.**被告應作成撤銷系爭專利權之處分。**3.**訴訟費用由被告負擔。

三、被告主張：

(一)起訴理由壹重新列舉舉發階段及訴願階段所提各證據，茲不再列舉。

(二)起訴理由貳爭點說明，主要指摘原處分漏未審查、對於訴願證據一不採之理由違背經驗法則及系爭專利不具進步性等等，詳細起訴理由則載於起訴理由參以降，被告答辯理由如下各點所述。

(三)起訴理由稱原處分機關審定理由(四)謂「．．．故原申請專利範圍第1項已不存在，引證1（即舉發證據2、3之第94206194號「用以取卸軸承之工具」專利案）結合引證3（即美國第5419027號「Puller」專利案）的理由不予論述」對原告所提引證3證據能力及證據力漏未判斷，有漏未審查之情事存在云云；查原告於舉發理由中第4頁末段稱「．．．組合該引證1及該證據5（按即引證3），舉發人認為本件系爭案之申請專利範圍第1項係屬不具進步性專利要件．．．」，另舉發理由中第6頁亦載有「．．．由該引證1及該證據4（按即引證2美國第4429447號「Bearing Cup Installing Tool」專利案）之組合，當可證明系爭案之申請專利範圍第2項違反專利法第94條第4項之規定，不具進步性專利要件」，可知原告係主張引證1組合引證3證明系爭專利之申請專利範圍第1項不具進步性，引證1組合引證2證明系爭專利之申請專利範圍第2項不具進步性，然被舉發人於96年8月7日更正申請專利範圍，係將附屬項第2項併入第1項，故已無原公告本申請專利範圍第1項之系爭標的，原告於97年5月30日回函本局針對該更正本表示意見，僅稱舉發證據理由已於原舉發理由中主張甚明，既然原公告本申請專利範圍第1項已不存在，則被告原處分不再論究該筆不存在系爭請求項之技術特徵，並無漏未審查之情事。

(四)起訴理由稱被告訴願答辯和訴願決定書，均對訴願階段訴願

證據1 實物欠缺引證1 的環件、撓性體與限位塊，而否認其為引證1 的實物，違背經驗法則云云。查原告訴願階段所提證據1 並無引證1 （即舉發證據2、3）所載環件、撓性體、限位塊等元件構造特徵，且無日期可供證明其係系爭專利申請前既有之技術，實難勾稽認定其為舉發引證1 的實物，且引證1 既已被審定認為不足以證明系爭專利不具新穎性，縱原告於原處分審定後提出的實物與引證1 完全相同，亦無改其不足證明系爭專利不具新穎性的事實，況原告訴願時所提出的證據1 實物欠缺引證1 的環件、撓性體與限位塊，故被告不採原告於訴願階段所提之證據1 實物，並無違經驗法則之情事。

(五)起訴理由稱引證1 的軸向接合和引證2 的軸向螺接和系爭專利並無不同；系爭專利的導引面與外緣弧面間之延伸連接，與引證1 的插刀為呈斜向的鉤狀體相較，等同於系爭專利的彎鉤，二者無實質上的差異；系爭專利的導引面與側面間特定的角度夾角，引證1 插刀側邊斜面與本體側面間亦呈鈍角夾角度，引證1 揭露者為系爭專利的上位概念云云。查系爭專利與引證1、2 技術特徵的比對，並非侷限於軸向接合關係而已，而係比對整體結構組合間的差異，又引證1 本體與插刀除了未揭露系爭專利導引面與該側面間的夾角係界於 $150^{\circ} \sim 175^{\circ}$ 之間的構造外，系爭專利以螺桿與基盤螺接，且於彎鉤之側面末端處藉由一斜向導引面與該彎鉤之外緣弧面銜接的結構，與引證1 夾顎設有定位槽供限位塊嵌置不同，故系爭專利與引證2，2 者構造不同，且引證1 與系爭專利亦無上下位技術概念關係。

(六)原告於準備書狀中訴稱其所提樣品為引證1 的實物，故由系爭專利第1 圖及引證1 和實物可知，系爭專利不具進步性云云。查引證1 的定位軸50軸接於主體20，與原告所提實物定位軸採螺栓結構方式不同，實難勾稽認定其為舉發引證1 的實物，引證1 無法證明系爭專利不具進步性。

(七)原告於準備書狀中稱引證1 組合引證2，可證明系爭專利不具進步性云云。查引證1 驅動柄15係螺固於交叉頭部16，與系爭專利不同，另引證1 本體與插刀與系爭專利斜向導引面26 與該彎鉤之外緣弧面28銜接技術亦不同，且引證2 的驅動柄15係螺固於交叉頭部16，與系爭專利螺桿與基盤螺接的結構不同，引證1 和引證2 的組合無法達成系爭專利鉤爪彎鉤易於滑入汽車皮帶輪弧形孔的目的及功效，系爭專利非所屬技術領域具有通常知識者利用引證1 組合引證1 可輕易完成者，引證1 及引證2 組合無法證明系爭專利不具進步性。

(八)原告於準備書狀提補充證據1 實物及補充證據2 型錄和補充

證據3 的發票，稱引證1 的實物於系爭專利申請前即已因販售而公開，足證系爭專利不具進步性云云。查原告所提樣品實物經與引證1 的申請專利範圍比對，實難認定其即為引證1 的實物；惟原告於準備程序庭中稱依系爭專利第1 圖與該實物的組合，可證明系爭專利不具進步性的主張，經法院認定屬智慧財產案件審理法第33條第1 項規定之新證據，故囑被告予以答辯，乃依同法第33條第2 項答辯；按補充證據3 為原告於行政訴訟中當庭提供之外文書證，若經法院調查為真正，則依其發票日期2006年8 月14日可知其公開日期早於系爭專利申請日2006年10月4 日，補充證據1 實物及補充證據2 型錄上均有650200的產品型號，故可認定其為關聯證據，由該等補充證據中可見有系爭專利的基盤、三鉤爪及一螺栓，系爭專利於鉤爪另一端形成一彎鉤，亦已見於系爭專利所載習知技術，系爭專利於側面末端處藉一斜向導引面與該彎鉤之外緣弧面銜接，夾角界於 $150^{\circ} \sim 175^{\circ}$ 的構造，為所屬技術領域中具有通常知識者運用引證1 和補充證據所揭示之技術顯能輕易完成者，故由補充證據與系爭專利所載習知技術的組合，可證明系爭專利不具進步性。

(九)聲明：1.原告之訴駁回。2.訴訟費用由原告負擔。

四、參加人主張：

- (一)原告於準備書狀聲稱：「……舉發證據2、3（即引證1）、訴願證據1（即引證1之實物）……」，然而，經濟部98年3月11日經訴字第09806108540號訴願決定書，於決定理由四(二)，明確指出：「訴願人指稱訴願證據1係引證1之實物一節，經查該實物……未見有引證1所載環件、撓性體、限位塊等元件，與引證1並不相同，訴願人謂為引證1之實物，委無足採……」，由是可知，訴願證據1並非引證1之補強證據，原告所稱訴願證據1即引證1（舉發證據2、3）之實物一節，明顯與事實不符，訴願證據1不具形式證據力。
- (二)原告於補充起訴理由狀稱：「…本件系爭專利主要技術特徵僅在於『該導引面與該側面間的夾角係界於 $150^{\circ} \sim 175^{\circ}$ 之間』乙節而已。」，參加人必需特別指出，參加人雖於96年8月7日更正本件系爭專利的申請專利範圍，將原申請專利範圍第2項併入第1項，然而，由參加人於96年8月7日所呈送專利舉發答辯申請書，參加人於答辯理由書明確指出：「……引證1並未揭示被舉發案申請專利範圍所請求『彎鉤之側面於末端處藉一斜向導引面與該彎鉤之外緣弧面銜接，該導引面與該側面間的夾角係界於 $150^{\circ} \sim 175^{\circ}$ 之間』等技術特徵……」、「……被舉發案之特徵主要在於斜向導

引面及該導引面與彎鉤側面彼此間夾角界於 $150^{\circ}\sim 175^{\circ}$ 之間……」、「……引證2 並未揭示被舉發案斜向導引面及導引面與彎鉤側面彼此間夾角界於 $150^{\circ}\sim 175^{\circ}$ 之間等技術特徵……」、「……引證3 並未揭示被舉發案斜向導引面及導引面與彎鉤側面彼此間夾角界於 $150^{\circ}\sim 175^{\circ}$ 之間等技術特徵……」，由是可知，參加人雖於96年8月7日更正系爭專利的申請專利範圍，但由參加人於舉發答辯時所檢具的答辯理由可知，此更正的真意，並非將系爭專利的特徵範圍限縮至僅僅為該導引面與該側面間的夾角係界於 $150^{\circ}\sim 175^{\circ}$ 之間，系爭專利的主要特徵範圍乃是在於斜向導引面及導引面與彎鉤側面彼此間夾角界於 $150^{\circ}\sim 175^{\circ}$ 之間，系爭專利的主要技術特徵並非如同原告所稱僅在於角度的簡單數值限定而已，原告理由完全無視參加人於舉發答辯時所陳述的答辯理由，明顯已悖離事實，而有意圖扭曲系爭專利之嫌。

(三)原告依據系爭專利第二圖與第三圖，指稱，系爭專利所應用的皮帶輪(9)，其孔洞係遠大於彎鉤(202、22)之外徑，要將彎鉤插入根本沒有任何困難存在，系爭專利毫無發揮其所宣稱功效之餘地。然而，系爭專利說明書於【先前技術】的相關記載為：「……第三圖係例示一種外徑較小的汽車皮帶輪，輪幅處貫穿複數個用於減輕重量的弧形孔(904')，且該弧形孔(904')於皮帶輪徑向上的寬度較窄……」，由是可知，系爭專利明確指出第三圖所顯示的皮帶輪與第二圖不同，第三圖所例示的皮帶輪尺寸小於第二圖所例示者，且第三圖所示的弧形孔(904')於皮帶輪徑向上的寬度較第二圖所示孔洞(904)為窄，原告僅僅憑著圖式來解釋系爭專利，卻對系爭專利說明書的文字內容略過不提，顯然有斷章取義之嫌，更何況，查諸專利審查基準於第二篇第三章於2.2.2 對於新穎性引證文件中敘及：「……引證文件中包括圖式者，若無文字說明，僅圖式明確揭露之技術特徵始屬於引證文件的一部分，而由圖式推測的內容，例如從圖式直接量測之尺寸，則不屬於引證文件的一部分。」，依其意旨可知，僅從圖式量測所得尺寸，並不能用以解釋專利技術，換言之，若實地以量尺量測系爭專利第二圖及第三圖所示皮帶輪的尺寸，由於系爭專利於說明書文字已見有明確敘述，無論量測所得結果為何，均與系爭專利是否具備專利要件無涉，縱然第二圖量測所得皮帶輪的尺寸大於、等於甚至小於第三圖量測所得尺寸，此等圖式繪製上的尺寸問題，在系爭專利說明書已見明確文字說明的前提下，不足以作為論究系爭專利是否具備專利要件的依據。

- (四)原告於準備書狀提出補充證據1、2、3，其中，原告稱補充證據2係舉發證據2、3專利權人之型錄影本，但是，舉發證據2、3分別係新型M276126專利的專利公告影本及說明書影本，由舉發證據2可知新型M276126專利之專利權人係德國人麥可慕勒(MICHAEL MULLER)，而補充證據2、3均未見有專利權人姓名的記載，補充證據2、3與舉發證據2、3並無關聯。
- (五)補充證據2係為型錄影本，原告並未檢具補充證據2的原本，補充證據2又未經過公證，影本形式的補充證據2是否與原本相符顯有疑義，再者，原告稱補充證據3係舉發證據2、3專利權人向其製造商下單訂貨之invoice，但是，補充證據3註明係COMMERCIAL INVOICE(商業發票)，卻在品名與型號之後，未見有單價、數量的記載，在補充證據3的最末頁又未見有以阿拉伯數字形式記載的交易總價，補充證據3此等缺乏單價、數量、總價的文件顯與一般商業發票所需記載內容的習慣不符，補充證據3的真偽顯有疑義，再加上，補充證據3顯非原告所出具的文件，並不能僅以原告一面之詞認定為真，由是可知，補充證據2、3的真實性在獲得進一步確認之前，並不具備形式證據力，不能據以證明系爭專利是否有不具專利要件之情。
- (六)進一步檢視補充證據2，請見附件2係參加人對補充證據2所顯示BEARING RING PULLER-UNIVERSAL-產品的英文記載之中譯，補充證據2所顯示No.650200產品係軸承環拔取器-通用型-，使用場合、操作方式皆與系爭專利無涉，亦未見任何可將該產品應用於拆卸汽車皮帶輪的記載，就補充證據2所顯示的No.650200產品圖片，No.650200產品的構成、技術皆明顯與系爭專利不同，不能證明系爭專利不具新穎性，且No.650200產品無法對系爭專利的發明創作提供任何教示，不能證明系爭專利不具進步性。

五、本件之爭點：

- 1.原處分及訴願決定，依作成時事實及法律狀態，有無違誤？
- 2.原告於訴願程序中所提證據1及在本件訴訟程序中所提補充證據1、2、3，究為補強證據或新證據？其與系爭專利說明書之習知技術及引證1之組合，是否足證更正後系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？

六、本院判斷如下：

- (一)按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為專利法第93條暨第94條前段所明定。另新型「申請前已見

於刊物或已公開使用者」、「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顯能輕易完成時」，仍不得依法申請取得新型專利，復為同法第94條第1項第1款及第4項所規定。而對於獲准專利權之新型，任何人倘認有違反前揭專利法規定之情事者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之；倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，即應為舉發不成立之處分；倘其證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立，撤銷專利權之處分。復按關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第33條第1項亦定有明文。

(二)原處分及訴願決定，依作成時事實及法律狀態，並無違誤：本件系爭第95217703號「汽車皮帶輪拆卸工具」新型專利舉發(N01)案，原告所提舉發證據1為系爭專利公告本；證據2、3為94年9月21日公告之第94206194號「用以取卸軸承之工具」新型專利案(即引證1)；證據4為西元1984年2月7日公告之美國第4,429,447號專利案(即引證2)；證據5為西元1995年5月30日公告之美國第5,419,027號專利案(即引證3)。原告舉發理由主張：1.引證1可證系爭專利原申請專利範圍第1項、第2項不具新穎性；2.引證1組合引證3可證系爭專利原申請專利範圍第1項不具進步性；3.引證1及引證2組合可證明系爭專利原申請專利範圍第2項不具進步性。經查：

1.參加人於96年8月7日提出系爭專利申請專利範圍更正本，其內容為：「一種汽車皮帶輪拆卸工具，主要包含一基盤、三鉤爪及一螺栓，其中，該螺栓與該基盤軸向螺接，該基盤周緣輻射狀向外凸設三對持臂，該各鉤爪一端分別與該各成對之持臂樞接，該鉤爪另一端形成一彎鉤，該彎鉤之側面於末端處藉一斜向導引面與該彎鉤之外緣弧面銜接，俾供導引該鉤爪扣鉤皮帶輪，以提高作業方便性者；該導引面與該側面間的夾角係界於150°~175°之間。」從形式上觀察，係將原公告本申請專利範圍第2項所載文字併入第1項，惟第1項為獨立項，第2項為依附第1項之附屬項，依專利法施行細則第18條第3項規定「解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵」，故本件更正系爭專利申請專利範圍，實質內容係刪除第1項，將原第2項之附屬項技術特徵(含第1項之技術特徵)改以獨立項請求，更正前之第1項已不存在。又系爭專利原公

告本申請專利範圍第1 項既已不存在，則就引證1 是否可證系爭專利原申請專利範圍第1 項不具新穎性，或引證1 組合引證3 是否可證系爭專利原申請專利範圍第1 項不具進步性，已無論究必要，原處分表明不予論述，自無違誤。原告訴稱原處分有漏未審酌之情事云云，並非可採。

2.由引證1 第1 圖可知，插刀(33)結構設計目的僅在於插入軸承之用，故插刀(33)側面為一表面，無特別之設計，非如系爭專利申請專利範圍第1 項鉤爪一端為導引面(26)和側面(24)兩表面之結構特徵，且系爭專利限定在特定之夾角範圍，藉此方便應用於較小尺寸之皮帶輪將彎鉤(22)滑入皮帶輪之弧形孔，是原告訴稱引證一已揭露與系爭專利相同之技術內容，二者間並無任何實質上的差異云云，與事實不符。又引證1 作動方式係利用插刀(33)插入軸承，並調整撓性體(41)之內徑，使夾顎(30)緊箍固定軸承，再先藉由工具動力驅動定位軸(50)而拖出或敲擊出軸承，此與系爭專利係用扳手等工具輔助旋轉螺栓(30)，使基盤(10)逐步地沿螺栓(30)軸向位移，完成皮帶輪之卸除作業，在兩者結構設計差異產生運用上截然不同之功能。是引證1 無法證明系爭專利原申請專利範圍第2 項不具新穎性。

3.引證2 為一軸承安裝裝置，故其Fig.4 驅動柄(15)為中心段(25)內外螺紋之螺合為固定式，故螺紋段為局部，且驅動柄(15)螺紋段末有一限位端緣抵接中心段(25)，由Fig.6 可知，使用時直接係直接敲擊驅動柄(15)，藉此推進軸承(10)；反觀，系爭專利申請專利範圍第1 項之螺栓(30)與基盤(10)軸向螺接係呈可供活動式樞轉螺栓(30)，使用時扳動螺栓(30)可產生螺栓(30)與基盤(10)相對運動，藉此拆卸皮帶輪，由此可知，兩者設置之方式與機制不同，原告主張引證2 已揭露軸向螺接之技術內容理由，並不足採。是組合引證1 與引證2 亦無法達成系爭專利之鉤爪彎鉤易於滑入汽車皮帶輪弧形孔之目的，不足以證明系爭專利之導引面與該側面間的夾角係界於 $150^{\circ} \sim 175^{\circ}$ 間之技術內容，為其所屬技術領域中具有通常知識者依引證1 與引證2 組合之先前技顯能輕易完成，而不具進步性，故原處分並無違誤。

(三)原告於訴願程序中所提證據1 及在本件訴訟程序中所提補充證據1、2、3，為新證據而非補強證據：

1.原告主張訴願證據1 係引證1 專利之實物，係屬引證1 之補強證據。惟查，訴願證據1 之實物與引證1 之專利比較，雖基部、夾顎及定位軸部分相符，惟訴願證據1，未見

有引證1 所載環件、撓性體、限位塊等元件，二者所揭露之技術內容既非完全相同，即難認訴願證據1 為舉發引證1 之的實物或其補強證據，其應屬獨立之新證據。

- 2.原告主張本件訴訟中所提補充證據1，與訴願證據1 係為同一之物品，均係引證1 之實物云云。惟查，訴願證據1 並非引證1 之實物，已如前述，本件訴訟補充證據1 既與訴願證據1 為相同之實物，則訴訟補充證據1 亦非引證1 之實物或其補強證據，其亦應為獨立之新證據。
- 3.本件訴訟補充證據1 之實物上刻有MULLER WERZEUG，與補充證據3 之COMMERCIAL INVOICE（商業發票）其上所載之製造商名字相同；補充證據2 係產品之型錄，其上型號No.650 200之產品外觀，經比對與補充證據1 之實物外觀相同，復與補充證據3 商業發票所載之商品型號No.650 200 相同；基上之關聯證據，足認訴訟補充證據1 至3 可相互勾稽。又訴訟補充證據3 之商業發票，其上記載開立發票之日期為「2006年8 月14日」，可證訴訟補充證據1 之實物或補充證據2 型錄所載之商品，於系爭專利申請日（95年10月4 日）前之95年8 月14日，已有販賣行為而公開，自足為論究系爭專利是否具有新穎性或進步性之證據。

(四)本件訴訟補充證據1或2與系爭專利說明書之習知技術之組合，足證更正後系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性：

- 1.系爭專利申請專利範圍第1 項與其說明書習知技術相同者，均為「一種汽車皮帶輪拆卸工具」、「主要包含一基盤、三鉤爪及一螺栓」、「其中，該螺栓與該基盤軸向螺接」、「該基盤周緣輻射狀向外凸設三對持臂」、「該各鉤爪一端分別與該各成對之持臂樞接」、「該彎鉤之側面於末端處藉一斜向導引面與該彎鉤之外緣弧面銜接」、「該鉤爪另一端形成一彎鉤」及「俾供導引該鉤爪扣鉤皮帶」；兩者不同者，僅在於「該導引面與該側面間的夾角係界於150 °~175 °之間，以提高作業方便性者。」。
- 2.惟查，由習知技術之「導引面與側面間夾角為180 °」，為提高作業方便將導引面部分削去些許使之呈一小於180 角度，以達到導引之作用，此種技術亦可見於本件訴訟補充證據1、2，其彎鉤末端即運用此一技術而呈漸縮導引型式之角度，因此導引佳而提高作業方便。
- 3.又本件訴訟補充證據1、2 與系爭專利皆為拔取器，且均可應用於汽車領域，再從結構觀之，兩者使用基盤、螺栓、鉤爪及彎鉤之基本架構亦相同；是所屬技術領域中具有通常知識者，依本件訴訟補充證據1 或2 與系爭專利說明

書習知技術之組合，即可輕易完成更正後系爭專利申請專利範圍第1項，且其達到功效相同，足證系爭專利不具進步性。

(五)綜上所述，原處分及訴願決定，依作成時事實及法律狀態，原無違誤；惟原告於本件訴訟中提出新證據之組合，經本院審酌後，認已足證更正後系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，而有違專利法第94條第4項規定，是原處分及訴願決定已無可維持，原告訴請撤銷，為有理由，應予准許。至原告訴請被告應作成撤銷系爭專利權之審定部分，因原告於本件訴訟中始提出新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，為兼顧參加人對舉發證據原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分；原告訴請被告應作成撤銷系爭專利權之審定部分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200條第4款意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，逾此部分不應准許，應予駁回。

七、兩造其餘攻擊防禦方法，與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此說明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第200條第4款、第104條、民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 10 月 8 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李得灶

法官 汪漢卿

法官 林欣蓉

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，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 98 年 10 月 8 日

書記官 鄭堯中