【裁判字號】 97,行專訴,30

【裁判日期】 971127

【裁判案由】 新型專利舉發

【專利案號】 90206171N01

判決主文

原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實

訴外人申請之第 90206171 號「可透視拉環易開罐之結構改良」新型專利案，經智慧局審查准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 227020 號專利證書。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第 97 條、第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，期間訴外人將專利權讓與參加人瑞億塑膠工業股份有限公司，並於 96 年 11 月 30 日向智慧局提出專利權讓與登記申請，本件舉發案經智慧局審查作成「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

本件爭點

一、系爭專利界定申請專利範圍之技術特徵於申請日前是否已見於引證案之專利說明書，而不具新穎性？
二、系爭專利是否為其所屬技術領域中具有通常知識者，依引證案所能輕易完成且未能增進功效，而不具進步性？

原告主張

一、系爭專利案所揭露之結構，引證案中已完全揭露，系爭專利應不具新穎性。再者，引證案中雖未揭露鋼性環圈，惟依據系爭專利之專利說明書內容可知，其鋼性環圈之組設，主要係在於罐體內緣形成一個可卡設的結構【即說明書中所稱的內緣（22）】，其主要係提供罐蓋（30）的嵌環槽（34）可與其相互組設，而引證案則係以罐體內緣直接形成有一凸緣（32），供於與外蓋（21）的凹槽（223）相組之方式，其效用等同於系爭專利所稱環圈（20）之作用，且引證案並不需要再另組設環圈，即可達到相同效用，相較於系爭專利而言，更為省料，且減少組裝程序，系爭專利僅係利用環圈替代引證案中可直接成型的凸緣，此乃為熟習該項技術者所能輕易思及，且亦無增進實質之功效，反而徒費材料及組裝程序，足證系爭專利案不具新穎性，亦未具有進步性。

二、訴外人另訴原告所生產 PET 塑膠拉環易開罐侵害系爭專利之損害賠償事件，依據財團法人工業技術研究院之鑑定報告，足證系爭專利應不准予專利。

三、按智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項明文：「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」。參加人主張：「原證四至六乃舉發程序未曾提出的證據，依法本不應列本次審究範圍。」乙節，自不足採。

智慧局主張

一、系爭專利罐身、剛性環圈、塑性罐蓋等構造，與引證案之罐體、罐蓋等結構，並不相同，引證案本難證明系爭專利申請專利範圍不具新穎性。系爭專利利用簡易之「強力壓入結合方式」的技術手段，顯然有別於引證案單純運用卡扣的結合方式，且系爭專利具有堅固不易變形，達成緊實、氣密之技術功效，自非為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據一之先前技術顯能輕易完成者，引證案仍難證明系爭專利不具進步性。

二、原告於訴願階段另行主張引證案圖一所揭示之習用背景圖之新理由一節，依訴願法規定，訴願機關僅就原行政機關之原處分有無違法或不當進行審查決定，而原告上揭新理由既未於舉發階段主張，就原行政機關之處分並無違法或不當時，訴願決定機關依訴願法規定，本無受理新理由之法律程序，原決定自得不予審究。

三、原告另於行政訴訟始提出之原證三、四、五、六、七（板橋地院 95 年度智字第 22 號民事判決、志光塑膠公司出具之聲明書、裕興企業社出具之聲明書、左記製罐企業公司出具之聲明書及工研院專利侵權鑑定報告）及原證十（公告第 553170 號專利說明書），查該等證據係於行政訴訟階段始提出，與原告舉發時所提之證據並不具有同一基礎事實，核屬新證據，其既未經關係人答辯及本局依法審查，亦未於訴願時提出，屬未踐行訴願前置程序，自不得於訴訟時執為主張原處分違法之依據。

判決要旨

一、引證案所述罐體內緣直接形成一凸緣之習知構造，應係指金屬罐身，而不包括塑料罐身在內，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，縱參酌引證案之內容亦無從將罐體內緣之凸緣直接置換為塑料罐身加上鋼性環圈之技術特徵，自難認系爭專利不具新穎性。

二、系爭專利之塑性罐蓋與引證案之罐蓋之構造不同。系爭專利與引證案二者所欲解決之問題及達成之功效顯有不同，二者解決問題之技術手段亦不相同，系爭專利顯非為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前引證案之先前技術顯能輕易完成者，且未能增進功效，而不具進步性。

三、原告於上述被訴侵害系爭專利案中所製造之易開罐並非實施引證案之技術內容，其自不得執上開民事訴訟之判決及鑑定報告據以主張系爭專利與引證案之技術特徵相同，而不具新穎性。

四、至原告所呈原證四至六之聲明書，雖均經民間公證人公證請求人承認契約內容與其真意相符，然上開聲明書並未揭露志光塑膠公司所製造塑膠易開蓋及裕興企業社所製造鋼環之組合方式，是以上開塑膠易開蓋及鋼環之組合方式是否與系爭專利相同，已非無疑。至原證五之聲明書雖記載係裕興企業社受訴外人徐豐逸之委託製造引證案專利組成元件之鋼環，原證六聲明書亦記載訴外人徐豐逸出資請陳清環製造引證案之鋼環模具，並委託裕興企業社製造鋼環，然引證案並無鋼性環圈之構造，足見訴外人徐豐逸於 88 年委託裕興企業社製造之鋼環，應非引證案之元件，上開聲明書之內容顯有不實。