

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 98,行專訴,103

【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103號

民國99年1月14日辯論終結

原 告 德保有限公司
 代 表 人 甲○○（董事長）
 訴訟代理人 蘇文生律師
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 乙○○（局長）
 訴訟代理人 庚○○
 己○○
 參 加 人 丙○○
 李水利
 丁○○

上2 人共同

訴訟代理人 林玲珠律師

複代理人 王俊凱律師

參 加 人 戊○○

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7月17日經訴字第09806115150號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

林宗慶前於民國82年6月29日以「隔熱浪板結構改良」向經濟部中央標準局（嗣於88年1月26日正式改制為智慧財產局）申請新型專利，經編為第82209064號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第106273號專利證書（下稱系爭專利），旋經申准讓與專利權予原告。嗣參加人4人於92年5月8日以系爭專利違反核准時（即83年1月21日修正公布）專利法第98條第2項規定，對之提起舉發，案經被告審查，於94年11月11日以（94）智專三（三）06020字第09421028370號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。參加人丙○○不服，提起訴願，經經濟部95年6月28日經訴字第09506171570號訴願決定書撤銷原處分，責由被告另為適法之處分。原告不服，提起行政訴訟，經臺北高等行政法院於96年6月21日以95年度訴字第2892號判決駁回，原告不服，提起上訴，復於97年3月28日撤回上訴，臺北高等行政法院95年度訴字第2892號判決即告確定。被告重行審查期間，參加人丙○○於同年4月18日撤回舉發，案經被告函請參加人李水利、丁○○、戊○○表示意見，均回覆不同意撤回舉發在案

，被告於同年8月6日，依現行專利法第12條第2項前段規定，為該舉發案之撤回申請應不予受理之處分，因參加人丙○○逾限未提行政救濟而告確定，被告即依上開訴願決定及臺北高等行政法院判決意旨重為審查，並於同年12月5日，以(97)智專三(三)06001字第09720673620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7月17日經訴字第09806115150號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。並主張：

(一)本件有「一事不再理」原則之適用，參加人不得以引證1及引證2之組合為本件引證資料：

- 1.依專利法第108條準用第67條第4項規定，及被告95年7月24日修正施行「專利審查基準」第五篇第一章專利權之舉發及依職權審查5.1，凡舉發案經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發，在避免他人反復利用舉發制度，妨害專利權之行使，並據以依專利法第90條規定停止審判程序，拖延訴訟之進行。前揭審查基準更載：前舉發案於行政救濟階段始主張之事實或提出之證據，經各級行政救濟機關納入實體審查，並維持原舉發不成立之處分者，參照一事不再理之法理，經法院判決者亦應屬經審查之事項，且專利專責機關之審查並應受確定判決之拘束。因此，若後舉發案以前述於行政救濟階段始提出之同一事實及同一證據再為舉發，亦有一事不再理之適用，不限於原舉發審查當時所提出者。
- 2.至參加人雖稱本件舉發案係於92年5月8日提出，無該審查基準之適用。然查被告89年7月10日公告「專利審查基準」第九章異議、舉發、依職權審查中第二節異議、舉發之提起與依職權審查之第四項一事不再理(三)一事不再理之判斷時點已明載：「惟若前案於訴願階段以後提出之證據部分業經各級行政救濟機關實質審查確定者，則亦有一事不再理之適用，並不限於原處分階段所提出者」。最高行政法院94年度判字第1625號判決亦持相同見解，故參加人此點主張，洵屬無據。
- 3.參加人4人所提本件舉發證據中，引證1為81年9月21日公告之第81200539號「隔熱金屬浪板」新型專利案，引證2為80年12月11日公告之第80205061號「金屬浪板之新穎結構」新型專利案，與參加人戊○○前於89年9月27日就系爭專利所提出舉發NO6案之舉發附件1及附件2相同。被告就舉發NO6案所為舉發不成立之審定書，或係分別認定引證1、2無法證明系爭專利不具新穎性及進步性，然舉發人戊○○不服提出訴願時，其於訴願書中即主張：原處分機關未將引證1至4予以組合，來進行進步性判斷等語。嗣經濟部92年4月17日經訴字第09206209120號訴願決定書，除認引證1至4均未能證明系爭專利不具新穎性及進步性外，更認定以系爭專利之構造技術與各該引證案已有所不同，系爭專利技術特徵部分未見諸於各引證案，自非由各該引證案輕易組合即可得完成，而駁回其訴願在案。故舉發NO6案於訴願階段已就引證1及引證2之組合

予以審查。

4. 此外，舉發人戊○○不服前揭訴願決定，而向臺北高等行政法院提出行政訴訟時（92年度訴字第2086號），猶主張：系爭案所揭露之構造可簡單由引證1 與引證2 或引證2 與3 或4 各片斷部相互組合完成，且未能增進功效，因此，系爭案係運用申請前既有之技術或知識，為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，實不具進步性等語。嗣臺北高等行政法院就此亦具體認定：「系爭案之構造技術與各舉發證據已明顯不同，系爭案亦非輕易由引證諸項證據相互組合而成且未能增進功效，系爭案仍具新穎性及進步性」，並經最高行政法院95年度判字第00197 號判決予以維持而告確定。
 5. 綜上，參加入戊○○就其前所提之舉發NO6 案，既於訴願階段有主張組合引證1 及引證2 ，且先後經經濟部及臺北高等行政法院為實體審查、判決，並維持原舉發不成立之處分，則本件舉發既相同主張組合引證1 及引證2 ，顯屬以同一事實及同一證據再為舉發，且前後舉發案之舉發人重疊，且係因與原告有訴訟所為拖延之舉，自有一事不再理原則之適用。
- (二)臺北高等行政法院95年度訴字第2892號判決認引證1 及引證2 之組合可證明系爭專利申請專利範圍不具進步性之認定，對本件無拘束力：
1. 臺北高等行政法院95年度訴字第2892號新型舉發事件，乃本件原告不服經濟部以95年6 月28日經訴字第0950617 號訴願決定書所為撤銷原舉發不成立之處分，由原處分機關另為適法之處分而提起者，故該撤銷訴訟之標的係該訴願決定有無違法，而非系爭專利有無具備進步性。又該判決駁回原告之訴，即該訴願決定並無違法。準此，該判決所認定：「本件參加人主張舉發證據附件2 、3 之組合足以證明系爭案不具進步性之事實及證據，並無一事不再理原則之適用」、「系爭案未能有功效之增進」等節，僅係判決理由，並無既判力可言。
 3. 況本件原告於前開行政訴訟審理時，未提出一事不再理之適用，不限於原舉發審查當時所提出者，尚包括於行政救濟階段始主張之事實或提出之證據等主張。故原告現已提出原證5 之訴願書等新訴訟資料，證明經濟部及臺北高等行政法院已就「系爭專利技術特徵部分未見諸於各引證案，自非由各該引證案輕易組合即可得完成」、「系爭案亦非輕易由引證諸項證據相互組合而成且未能增進功效」等節為實體審查、判決，且足以推翻原判決，益徵本件確實無爭點效之適用甚明。
- (三)引證1 及引證2 之組合不能證明系爭專利申請專利範圍不具進步性：
1. 按系爭專利之申請專利範圍於更正後之主要技術特徵，已限縮為搭接部之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽，俾形成浪板搭接處之扣接結構，而非高起緣左右兩側排水之導引槽，此乃系爭案之更正經被告核准之原因。故系爭案與先前技術相較，其具有突出之技術特徵，即藉高起緣左右兩側

之圓弧凹槽之設置，使2片浪版搭接時形成扣接結構。就此，引證2之高起緣兩側雖同設有凹槽，但其僅限定該凹槽係V型或U型，且凹槽之功能在於強化疊接凸峰之強度，與系爭專利以圓弧凹槽所形成扣接結構，可達防止2片浪板搭接端滑動鬆動之功效不同，顯非熟習該項技術領域之人依引證2之揭露，即可輕易思及。

2. 系爭專利因於搭接部之二側頂緣分別設有「圓弧凹槽」，藉該圓弧凹槽之「扣接作用」，可使上層鋼板緊密「嵌扣」固下層鋼板，使兩者搭接成為一體而更為穩固，組合時不須先藉螺釘（螺絲）固定於鋼架，單以扣接結構即可取得組合時之穩固性，待施工時才需以螺釘固定於鋼架，故具有增進功效性。反觀縱使組合引證1及引證2，其搭接部之組合，均僅產生習用技術之「搭接作用」，均尚須藉螺絲（7）或螺釘（11）固定於鋼架才能取得固定，並無系爭專利「扣接作用」之增進功效性，二者之結構及功效顯然有別。故組合引證1及引證2，確實不能證明系爭專利申請專利範圍不具進步性。
3. 系爭專利於搭接端外側及內側均設有導引槽，如遇大雨時，當大量雨水無法藉單一外側導引槽完全排出而越過高起緣時，可再藉另一內側導引槽排出，不致滲入屋內。故原處分認系爭專利在搭接部之內側端設有導引槽，反而會增加雨水藉由毛細現象而滲入內部之機會，其功效反較搭接部之內側端不具引導槽之引證2差，顯有違誤。

三、被告聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

經濟部經訴字第09506171570號訴願決定，除肯認相對於系爭專利之N06案、N11案，引證1及引證2之證據組合，無一事不再理原則之適用外，並認定系爭專利特徵確實為引證1及引證2所揭示習知技術之簡易組合，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且未能增進功效，不具進步性。復經臺北高等行政法院96年6月25日95年度訴字第2892號判決駁回原告之訴，維持前揭訴願決定在案，嗣因原告撤回先前所提之上訴而告確定。是本件不適用一事不再理原則，及引證1及引證2之證據組合得以證明系爭專利不具進步性之判斷，業經前確定判決效力所及，原告自不得再行提起行政訴訟。

四、參加人丙○○、戊○○未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為聲明或答辯。而參加人李水利、丁○○聲明求為判決：駁回原告之訴。並抗辯：

(一)參加人以引證1及引證2之組合為本件引證資料，並無一事不再理原則之適用：

1. 查N06舉發案係由戊○○提出引證1、引證2及其他證據資料，並主張系爭專利違反核准審定時專利法第97、98條第1項第1、2款、第2項、第104條第3款、第105條準用22條規定，嗣被告之審定理由係分別以引證1、2尚難證明系爭專利不具新穎性及不具進步性，而為舉發不成立之審定。而本件參加人係主張引證1及引證2之組合，以證明系爭專利不具進步性，與N06舉發案主張之事實及證據均非相同，自無一事不再理之適用。臺北高等行政法院95年訴字第2892號判決亦同此見解。

2. 本件舉發案係於92年5月8日提出，而2006年版專利審查基準係95年7月24日始發布，本件舉發案當無該審查基準之適用，況該審查基準僅屬於被告內部的行政規則，其內容不得逕予援引作為對參加人提起本件舉發之權利限制。
3. N06 舉發案之審定書並未就引證1、2之組合是否足以證明系爭案不具進步性之事實予以審究，縱舉發N06案之舉發人曾於提起訴願時陳稱：原處分機關未將引證1、2、3、4予以組合未進行進步性判斷云云，而經濟部訴願決定理由亦認：系爭專利特徵部分並未見諸於各引證案，自非由各該引證案輕易組合即可得完成等語云云，仍不得遽認經濟部就引證1、2之組合是否足以證明系爭專利不具進步性之事實已進行實質審查。至臺北高等行政法院92年度訴字第2086號判決理由雖亦記載：「系爭案之構造技術與各舉發證據已明顯不同，系爭案亦非輕易由引證諸項證據相互結合而成且未能增進功效，系爭案仍具新穎性及進步性」等語，惟觀該案判決書事實欄明載：「參、兩造爭點：引證1至引證6是否足以證明系爭案不具新穎性及進步性，而不符新型專利要件？」，顯見引證1、2之組合是否足以證明系爭案不具進步性之事實並非該案之爭點，該判決自未就該事實予以實體審查，殆無疑義。再細閱最高行政法院95年度判字第197號判決理由，亦係分別認定引證1、2不足以證明系爭專利不具新穎性及進步性。

(二)查引證1及引證2之組合足以證明系爭專利申請範圍第1項不具進步性，業經臺北高等行政法院於96年6月21日以95年度訴字第2892號判決認定，並確定在案，則依行政訴訟法第214條有關「既判力」之規定，至少在當事人間有其拘束力，應以前案確定判決為其事實認定或法律適用基礎，從而就被就本件舉發案重為審查，核認引證1及引證2之組合足可證明系爭專利違反核准審定時所適用之專利法第98條第2項之規定，為舉發成立，應撤銷專利權之處分，訴願機關予以維持，自無違誤。

(三)系爭專利與引證2之比對：

1. 就技術手段，系爭專利之該搭接部21之二側頂緣則分別設有圓弧凹槽211，俾形成浪板搭接處之扣接結構，可使本創作之搭接為一體。而參閱引證2說明書及第一、三圖，在浪板1一側邊形成一較中間溝浪1a高度低於一鋼板厚度而內側邊具有較長肩部之梯階形接合座1b，而另一側邊形成為與中間溝浪1a等高而外邊具有一較短肩部之梯階形溝浪接合端1c，而在兩浪板搭接時，梯階形溝浪接合端1c係套設於另一浪板之接合座1b之肩部上，形成扣接狀態；相較於系爭案，其所稱之圓弧凹槽211形成之扣接結構，即為引證2之梯階形溝浪接合端1c與接合座1b肩部搭接所形成之扣接部分，因此引證2中已揭露出系爭專利之扣接結構。
2. 就預期效果，系爭專利修正後之扣接結構，其扣接增加定位效果之功能，亦可於引證2中被預期獲致，引證2並非如原告所稱僅有搭接效用。

五、原告雖主張參加人丙○○撤回系爭專利舉發，已生效力，不

需經其他參加人同意云云。惟按二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之，但約定有代表者，從其約定，92年2月6日修正公布之專利法（即現行專利法）第12條第2項前段定有明文。查參加人丙○○雖於97年4月18日撤回舉發，然經被告函請參加人李水利、丁○○、戊○○表示意見，均回覆不同意撤回舉發在案（見舉發卷第206至209頁），因此被告於同年8月6日，依前揭第12條第2項前段規定，為該舉發案之撤回申請應不予受理之處分（見舉發卷第212頁），參加人丙○○逾限並未提行政救濟，即告確定。故原告主張其撤回已生效力云云，於法不合。

六、查系爭專利係於83年7月28日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之同年1月21日修正公布之專利法為斷。本件爭點為系爭專利有無違反同法第98條第2項之規定？（本院卷第117頁）

- (一)本件有無「一事不再理」原則之適用？即參加人得否以引證1及引證2之組合為本件引證資料？
- (二)臺北高等行政法院95年度訴字第2892號判決就引證1及引證2之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性之認定，對本案有無拘束力？
- (三)引證1及引證2之組合是否證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性？

七、本件無「一事不再理」原則之適用，參加人得以引證1及引證2之組合為本件引證資料：

- (一)查參加人係於92年5月8日提起本件舉發案，依當時有效之專利法（即90年10月24日修正公布）第105條準用第72條第2項規定，舉發案，經審查不成立者，任何人不得以同一事實及同一證據，再為舉發，促使舉發人即時提出事實及證據，以利舉發案件早日確定。
- (二)查參加人戊○○前於89年9月27日，以系爭專利違反核准時專利法第97條、第98條第1項第1、2款及第2項、第105條準用第22條等規定，不符新型專利要件，對之提起舉發（即N06舉發案），並提出5項引證資料（舉發附件一至五），其中舉發附件一、二即本件引證1、2。經被告91年12月5日（91）智專三（三）05025字第09189002642號舉發審定書第十（五）、（六）項理由，分別認定舉發證據附件一、二均無法證明系爭專利不具新穎性及進步性（見本院卷第39至41頁）。因此，N06舉發案並未以舉發附件一、二之組合認定系爭專利不具進步性。嗣後本件參加人4人主張引證1、2（即N06舉發案之舉發附件一、二）之組合足以證明系爭專利不具進步性之事實，與參加人戊○○於N06舉發案所提之證據並不相同，故本件並無以同一事實及同一證據再為舉發之情事，而無一事不再理原則之適用。

八、臺北高等行政法院95年度訴字第2892號判決就引證1及引證2之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性之認定，對本案有拘束力：

- (一)按訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，有確定力，行政訴

訟法第213 條定有明文。又為訴訟標的之法律關係，於確定之終局判決中已經裁判者，就該法律關係有既判力，當事人不得以該確定判決事件終結前所提出或得提出而未提出之其他攻擊防禦方法，於新訴訟為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為反於該確定判決意旨之裁判（改制前行政法院72年判字第336 號判例參照）。而既判力之標的，係依判決主文定之，惟有關判決主文之解釋，得參照事實及判決理由。

(二)依行政訴訟法第4 條第1 項、第2 項規定，撤銷訴訟請求撤銷之標的，為行政處分（包含訴願決定），且以其處分侵害原告之權利或法律上利益為要件。又同法第105 條第1 項第3 款規定，起訴，應以訴狀表明訴訟標的及其原因事實，是以原因事實並非行政訴訟訴訟標的，而係界定訴訟羈束及判決確定之效力範圍（本條修正說明第二項參照）。準此，撤銷訴訟之訴訟標的，乃起訴聲明所請求撤銷之具體行政處分或訴願決定，而其範圍以訴狀所載之原因事實，並經提起訴願之部分為限（最高行政法院95年2 月份庭長法官聯席會議（一）；陳計男，行政訴訟法釋論，第213 至214 頁參照）。

(三)次按（第1 項）撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件有拘束各關係機關之效力；（第2 項）原處分或決定經判決撤銷後，機關需重為處分或決定者，應依判決意旨為之；（第3 項）前2 項之規定，於其他訴訟準用之，行政訴訟法第216 條定有明文。準此，法院撤銷或變更原處分或決定之判決，就其事件自有拘束原處分機關、原決定機關，於重為處分、決定時，應依法院之判決意旨為之。

(四)查參加人係以引證1、引證2 之組合等證據，主張系爭專利不具進步性之事實，對之提起舉發，經被告於94年11月11日以（94）智專三（三）06020 字第09421028370 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分，再經經濟部95年6 月28日經訴字第09506171570 號訴願決定書認引證1、引證2 之組合可證明系爭專利不具進步性，而撤銷原處分，責由被告另為適法之處分（下稱第1 次訴願決定），嗣經臺北高等行政法院95年度訴字第2892號判決駁回原告所為撤銷第1 次訴願決定之請求，其後因原告撤回上訴而告確定在案（下稱前案訴訟）。被告因此就本件舉發案，依行政訴訟法第216 條規定，按第1 次訴願決定及行政法院判決意旨重為審查，認引證1 及引證2 之組合可證明系爭專利不具進步性，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（即原處分），復經經濟部決定駁回原告之訴願（即原訴願決定），原告因此提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定（下稱本案訴訟）。是以關於引證1 及引證2 之組合得否證明系爭專利不具進步性之部分屬前案訴訟原確定判決意旨範圍，已生拘束力，在未有新事實或法律變動之情形下，原告自不得為相反主張而於本案訴訟以引證1 及引證2 之組合無法證明系爭專利不具進步性，請求撤銷原處分及原訴願決定。故原告以與原確定判決確定力範圍相反之理由所為之撤銷請求，為無理由，應予駁回。

(五)至原告雖主張其於前案訴訟審理時，未提出一事不再理之適用尚包括於行政救濟階段始主張之事實或提出之證據等主張，故原告於本案訴訟提出原證5 之訴願書等新訴訟資料，證明經濟部及臺北高等行政法院已就「系爭專利技術特徵部分未見諸於各引證案，自非由各該引證案輕易組合即可得完成」、「系爭案亦非輕易由引證諸項證據相互組合而成且未能增進功效」等節為實體審查、判決，且足以推翻原判決云云。然查：

- 1.第1 次訴願決定及前案訴訟審理時即已就一事不再理之適用與否予以論斷（見本院卷第140 頁之前案訴訟確定判決第9 至10頁第二項，本院卷第145 頁之第1 次訴願決定書第5 頁），原告於本案訴訟所稱一事不再理之適用，尚包括於行政救濟階段始主張之事實或提出之證據等主張，係屬法律見解之闡釋，與既判力範圍之認定無涉。
- 2.至原告所稱原證5 之訴願書（見本院卷第42至47頁），即參加人戊○○就N06 舉發案提出訴願書，主張原處分機關未將引證1、2、3 及4 予以組合，以進行進步性判斷等語（見本院卷第47頁）。此部分訴願理由係與本件應否適用一事不再理原則之部分攸關（如第七項所述），而與原確定判決之既判力範圍無關。是原告主張足以推翻原判決云云，尚有誤會。

九、從而，參加人固得以引證1 及引證2 之組合為本件引證資料，然前案訴訟原確定判決就引證1 及引證2 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性之認定，對本案有拘束力。故被告依第1 次訴願決定及行政法院判決意旨重為審查，以系爭專利有違核准審定時專利法第98條第2 項規定，而為「舉發成立，應撤銷專利權」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。

十、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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 曾啟謀

法 官 蔡惠如

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 林佳蘋