

991004 有關第 82209064 號「隔熱浪板結構改良」新型專利舉發事件（98 年度行專訴字第 103 號）（判決日：99.2.4.）

爭議標的：一事不再理原則、確定判決拘束力、進步性專利要件

系爭專利：「隔熱浪板結構改良」新型專利

相關法條：專利法（83 年法）第 98 條第 2 項、（90 年法）第 105 條準用第 72 條第 2 項、行政訴訟法第 216 條規定。

- 判決要旨：
- 一、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。
 - 二、被告就本件舉發案，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…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（臺北高等行政法院 95 年度訴字第 2892 號）意旨範圍，已生拘束力。

【判決摘錄】

一、兩造主張

（一）原告主張

1. 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 N06 案之舉發附件 1 及附件 2 相同。被告就舉發 N06 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 N06 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，參加人戊○○就其前所提之舉發 N06 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。

2. 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。

(2) 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。

3. 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。

(二) 智慧局主張

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。

二、本案爭點

- (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？

三、判決理由

(一)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：

1. 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。
2. 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。

(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，對本案有拘束力：

1. 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。
2. 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）。
3. 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。

4. 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。
5. 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，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，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。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。

四、判決結果

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。

