

**990803 有關第 89218035 號「圓織砂管袋之改良」新型專利舉發事件
(98 年度行專訴字第 95 號)(判決日：99.1.14.)**

爭議標的： 補提證據時限、證據採認、進步性專利要件

系爭專利：「圓織砂管袋之改良」新型專利

相關法條： 專利法(90 年法)第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項、(93 年法)第 67 條第 3 項及智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定。

判決要旨：重為舉發審查程序乃原審查程序之再開，具有復審之性質，故於重為舉發審查程序，參加人得於被告重為審查之審定處分前再補提舉發理由及證據，且被告得予以審查，不以舉發人原舉發理由及證據為限。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)原告主張

1. 被告以附件 7 作成之原處分違法不當：

- (1)系爭專利於 93 年 5 月 25 日遭被告以（九三）智專三（三）05055 字第 09320493420 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，依智慧財產案件審理法第 33 條之規範意旨，於同屬行政爭訟程序之訴願階段或其先行程序，被告僅能就參加人於同一撤銷理由或廢止理由「新穎性」所提之新證據，予以審酌。參加人於本件系爭專利重新審查階段，始提出系爭專利不具有進步性之佐證（即附件 7 之編織機），被告以專利法第 67 條第 3 項後段為由，仍予以審酌，而撤銷系爭專利權之處分，於法即有未洽。
- (2)92 年 2 月 6 日修正前專利法第 72 條第 4 項之規定，參加人就附件 2（即 82 年 2 月 21 日公告之第 81215426 號「水中築堤等工程之沉袋結構」新型專利）、附件 7 之證據資料既未於同年 7 月間提出舉發之日起 1 個月內補提，即發生失權之效果。
- (3)本件固經臺北高等行政法院 94 年度訴字第 127 號判決將被告 93 年 5 月 25 日專利舉發審定處分撤銷，回到被告舉發審定階段，係參加人 92 年 7 月間舉發程序之續行，並非參加人重新另為舉發程序。而同年 2 月 6 日修正前之專利法第 72 條第 4 項之規定，尚非指被告審定處分經行政法院撤銷，回到舉發審定階段之日起算 1 個月，否則，行政爭訟來回輪轉曠日費時，專利權之有無遲遲無法確定。

2. 附件 7 之製造日期：

- (1) 附件 7 之「銘牌」，並非鑲在機器本身，且色彩明亮，不足以表彰附件 7 編織機之製造日期。又 97 年 10 月 7 日勘驗紀錄頁碼載記共有 4 頁，然第

3 頁竟有所開漏，且被舉發人陳述事項第 2 點記載：「現場進行口頭發言者，有無適格之問題，請予考慮」之字樣，被告又如何證明原告並未於現場對該銘牌是否變更乙事曾提出口頭質疑？況無論原告有無於現場提出質疑，亦不影響被告應依職權調查證據之義務。

- (2) 參加人於 92 年 7 月間提起舉發時，理應將附件 7 提出，何以竟至 98 年重行審查階段始行提出？參加人此舉，頗與吾人之生活經驗有悖。又附件 7 銘牌上所載製造商高陞企業社，其營業項目並不包含製造加工修理業，並無能力製造出附件 7 之編織機。

(二)智慧局主張

1. 本件既經臺北高等行政法院撤銷原舉發審定之處分，回到被告舉發審查階段，依核准時專利法第 67 條第 3 項但書，舉發人可得補提理由及證據。
2. 附件 7 部分：
 - (1) 本件審定並非僅以附件 7 證明系爭專利不具進步性，且原告並無提供具體佐證證明附件 7 的銘牌係經過變更，況現勘當時，原告亦未對該銘牌是否經變更有所質疑，而勘驗筆錄第 3 頁原本係預留予舉發人表示意見，但本件舉發人並未表示意見，該頁為空白，故未附卷。
 - (2) 原告並未舉證證明附件 7 有變更其結構或功能等情，至高陞企業社是否具有製造各種五金機械零件之能力，仍屬舉證證物之問題，尚難空言主張，且高陞企業社既然有買賣業務，即不排除有販售現勘機器之可能。
 - (3) 附件 7 既於系爭專利申請日前已存在，自得作為證明系爭專利是否具進步性之先前技術，與參加人於何時提出無涉。
3. 附件 2 之專利說明書第 6 頁第 5 行揭露「係以 PP、PE 等塑膠條狀材料編織而成之長形袋狀結構」，第 8 頁第 9 行揭露：「沈袋(10)本身的製作完全可以全自動化之編織袋體機械完成」，附件 2 雖未揭露「一體編織而成之袋身結構」等文字，尚不足以證明系爭專利不具新穎性。惟附件 7 已揭露一體編織而成且無車邊接縫之砂管袋之製程技術，該現勘編織機銘牌標有「高陞企業社 DATE：87.5.30」係在系爭專利申請日之前即有之編織機，查該編織機即是編織如系爭專利之袋體專用機，因此由附件 2 及附件 7 之組合即可證明系爭專利不具進步性。

二、本案爭點

- (一) 附件 7 之提出，有無違反核准時專利法第 67 條第 3 項之規定？
- (二) 系爭專利是否有違反核准時專利法第 98 條第 2 項？【引證資料：附件 2 及附件 7 之組合】

三、判決理由

- (一) 查參加人原以系爭專利不具新穎性及進步性為由，提起本件舉發案，舉發證據為附件 2：82 年 2 月 21 日公告之第 81215426 號「水中築堤等工程之沉袋

結構」新型專利，附件 3：89 年 3 月 18 日國立成功大學土木工程研究所提出之水中工程袋研究計畫期末報告，附件 4：參加人之工程沙腸袋築堤環保新工法型錄，附件 5：參加人於 87 年間開立之統一發票 3 張，附件 6：各報紙有關水中工程袋報導剪輯（見舉發 N02 卷第 37 至 42 頁）。

(二)經被告審查後，認系爭專利不具新穎性，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，經經濟部決定駁回原告之訴願，經臺北高等行政法院認定參加人所提之證據不能證明系爭專利不具新穎性，以 94 年度訴字第 127 號判決撤銷訴願決定及前開處分，由被告依該判決之法律見解重為審酌後，另適法之處分。嗣經最高行政法院以 97 年度裁字第 3194 號裁定駁回參加人之上訴，而告確定在案。

(三)被告即重行審查本件舉發案，參加人於 97 年 7 月 23 日聲請勘驗工程沙腸袋產品，被告會同原告、參加人於同年 10 月 7 日前往參加人營業處所勘驗「16R 編織機」(即附件 7，見舉發 N02002 卷第 139 至 142 頁之勘驗筆錄及照片)。參加人即於同年 11 月 3 日提出舉發補充理由書，除原先提出之舉發證據附件 2 至 6 外，並以附件 2、附件 7 及附件 8 (高陞企業社於 87 年間開立給柯合興實業有限公司之「16 尺編織機」統一發票 1 張)之組合，主張系爭專利不具新穎性及進步性。

(四)經被告重為審查，認系爭專利雖具新穎性，惟不具進步性，而於 98 年 1 月 21 日為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。原告即以系爭專利確具進步性為由而提起訴願，於訴願決定駁回後，再提起本件行政訴訟，主張參加人不得再提出附件 7 為證據，而附件 2 及附件 7 之組合不足以證明系爭專利不具進步性云云（見本院卷第 8 至 21 頁）。

(五)參加人得於重為舉發審查程序中補提舉發之理由及證據：

1. 按（第 3 項）舉發人補提理由及證據，應自舉發之日起 1 個月內為之，但在舉發審定前提出者，仍應審酌之；（第 4 項）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，專利法第 67 條第 3 項、第 4 項定有明文。本條係於 92 年 2 月 6 日修正公布，將原條文第 72 條第 2 項、第 4 項予以移列。而前開第 72 條第 2 項、第 4 項係於 90 年 10 月 24 日修正公布，當時考量異議案或舉發案一經審查不成立，不問確定與否，他人復以同一事實及同一證據再為舉發，專利專責機關均無再為審查之必要，故刪除 83 年 1 月 21 日修正公布之第 72 條第 2 項「經審查不成立確定者」中「確定」2 字，以期專利舉發爭訟及早確定（立法院第 4 屆第 4 會期第 28 次會議議案關係文書（院總第 474 號政府委員提案第 6928、2936 號之 1「專利法部分修正草案條文對照表」第 276 至 278 頁第 72 條之說明，89 年 7 月 10 日）。觀諸前述修正沿革，既為使專利舉發爭訟早日確定，自有促使舉發人即時提出事實及證據之意，則於專利專責機關作成舉發審定書之後，舉發人即不得再行提出新事實及新證據。

2. 至舉發理由及證據之補提期間雖已經過，專利專責機關如尚未就舉發案予以審定，對於舉發人所補提理由及證據，仍應受理，其性質係屬通常法定期間，而非法定不變期間(最高行政法院86年5月份庭長評事聯席會議決議參照)。是以即使舉發人逾舉發之日起1個月後始提出舉發理由及證據，倘專利專責機關尚未就舉發案為審定處分，仍應加以審酌。而所稱之「證據」，則包含：
- (1)新證據：即獨立作為證明系爭專利具有原撤銷理由之主要證據。
- (2)補強證據：即依附於原有申請舉發證據(主要證據)，以增強或擔保原有證據之證據能力及證明力之補強證據(補助證據)，而補強證據須與原舉發事由及原有證據屬於同一關連範圍者。
3. 由於被告先前所為之審定處分(93年5月25日(93)智專三(三)05055字第09320493420號)業經法院判決撤銷確定，已無「舉發審定」之存在，被告因此重為審查。而重為舉發審查程序乃原審查程序之再開，具有復審之性質，故於重為舉發審查程序，參加人得於被告重為審查之審定處分前再補提舉發理由及證據，且被告得予以審查，不以舉發人原舉發理由及證據為限。故參加人於重為舉發審查程序中提出附件7，以附件2、附件7及附件8之組合(新證據，其中附件8為附件7之補強證據)主張系爭專利不具新穎性及進步性(新理由)，被告依專利法第67條第3項但書規定，即應予以審酌。
4. 至智慧財產案件審理法第33條第1項所定「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。」係指專利專責機關已就專利舉發案為舉發成立或不成立之審定處分，經訴願決定，由受不利決定之當事人提起行政訴訟後，准許當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出新證據，與參加人於重為舉發審查程序中，被告尚未為舉發審定之前，即提出新理由(進步性)及新證據(附件2、附件7及附件8之組合)之情形有別。故原告主張被告依本條規範意旨，於訴願階段或其先行程序，僅能就參加人於同一撤銷理由(新穎性)所提之新證據予以審酌云云，於法無據。

(六) 系爭專利之技術內容：

系爭專利之申請專利範圍共1項：「一種圓織砂管袋之改良，其特徵在於：該砂管袋係以P.P.、P.E.等塑膠細條相互編織而成，袋身為一體編織而成，無車邊接縫，由此實施於海埔新生地與海堤之護土、護砂、穩定陸地、防止海水淘空、以及填海造陸、公路鐵軌、坡地、橋樑、水土保持時，可確保袋體不虞破裂影響安全之穩固特性者。」(見舉發N02002卷第11頁之新型專利說明書。相關圖式見附圖1)

(七) 參加人所提之引證案：

1. 附件2為82年2月21日審定公告之第81215426號「水中築堤等工程之沉袋結構」新型專利。其申請專利範圍共4項，其中第1項為獨立項，其餘為附屬項。申請專利範圍第1項：「一種水中築堤等工程之沉袋結構，其沉袋袋體之一端具有入砂口，並於近入砂口側壁上設排水口，入砂口與排水口可分別

經入砂船抽砂運砂之入砂管及吸水管連接，並設有攔砂網以遮蓋住排水口以防止進入沈袋內的砂土再經由排水口被吸出僅供水排出，使沈袋充滿砂土後再予以封閉者。」(相關圖式見附圖 3)

2. 附件 7 為「16R 編織機」，經被告會同原告、參加人於 97 年 10 月 7 日前往參加人營業處所勘驗(見舉發 N02002 卷第 139 至 142 頁之勘驗筆錄及照片。如附圖 4)。該次勘驗紀錄第 2 頁第(一)項記載「16 尺編織機是編號附件 2 第 81215426 號專利案第 8 頁全自動編織袋體機械」。而附件 7 之編織機銘牌標有「高陞企業社、TYPE:K2500、DATE87.5.30、NO.870301、MOTOR:15HP」等字樣，且該編織機可編織圓織砂管袋。

(八) 系爭專利不具進步性：

1. 創作目的：

- (1) 系爭專利係以習用之袋體為改良對象，由於習見之鐵公路、海堤、海埔新生地、坡地、橋樑等施工中，常遇到最困難且不易施工的係為地基、土壤的塌崩或鬆動，諸多工程之施工期，都將雨天、不能施工日排除，且面臨自然條件衝擊的施工地，如緊臨海岸之公路、鐵路(如濱海公路)或環山之險阻公路(如蘇花公路)等，其建築施工中之地基，常因潮水的漲退與海水的拍擊，使原有的土壤地基流失或鬆動，使施工困難度增加，因之延長施工時間，增加工資成本。此外，習見之海埔新生地或海堤坡土的建築施工，大都係以廢土石、土壤或壓縮垃圾成塊狀先用以填海以作為地基，再以麻布袋體捆裝後，交互堆疊成擋牆；而且，如附圖 2 之第 1 圖所示，該麻布袋體 1，於製作時，係先藉由機器織出二平面袋面 11、12，再將此二平面袋面 11、12 之四週邊進行車縫形成車縫邊 13，而構成袋體 1；如附圖 2 之第 2 圖所示可清楚看出，該由二平面袋面 11、12 所車縫形成的袋體 1，當其內部裝填沙粒或其他物體 14 時，車縫邊 13 以下的袋面 11、12 剛好受到內物裝填物所支撐膨脹，而車縫邊 13 則頂撐在袋體 1 的界限處；惟該袋體 1，實施於防坡地之擋砂作用時，如附圖 2 之第 3 圖所示，係由數個袋體 1 相互堆疊形成一阻擋牆 2，但由於該袋體 1 均呈撐緊狀態，在經過長時間的日曬雨淋後，袋體周邊之車縫邊 13 部位即容易形成破裂源頭 15(如附圖 2 之第 4 圖所示)，不僅影響砂體 14 的壽命，而因砂袋體 1 破裂導致的沙土流失，更使原先護坡防洪的功能盡失，反而對居住或過往的人事造成安全上的嚴重威脅(見舉發 N02002 卷第 15 至 16 頁之系爭專利說明書中【先前技術之描述】)。是以系爭專利之創作目的，在提供一種圓織砂管袋之改良，其係以 P.P.、P.E. 等塑膠細條相互編織而成，且袋身為一體編織而成，達到無接縫、車邊之袋體，以達到具有高拉力、高撕裂強度、延伸率、強透水係數與高破裂強度及高穿刺強度者。其功效在於可確實防止內部土壤流失，減少工程因自然環境的影響或材料斷裂而造成危險與施工的重覆；再依本創作之此種圓織砂管袋之改良，實施於公路、坡地、水土保持時，得增加工程的

牢固性與安全性，且施工簡單；另使用於海埔新生地、海堤、橋樑、填海等之施工時，能加快施工期間，因而減少時間、人力、物力的浪費，更因之降低施工成本；又可進一步作為水庫攔砂壩的擋土牆，使確實達到攔砂之功效，提昇水庫品質（見舉發 N02002 卷第 14 至 15 頁之系爭專利說明書中【創作說明】）。

(2)附件 2 針對習用之水中阻水的施工方式及結構有施工不易、結構不穩定、土塊及石塊運送成本極高等缺失，而提供一種水中築堤等工程之沈袋結構，使其可直接於水面以垂懸安放的方式沈放，並直接抽取附近水底之砂土，以最經濟的方式進行阻水工程。其技術手段在於：該沈袋袋體之一端具有入砂口，並於近入砂口側壁上設排水口，入砂口與排水口可分別經入砂船抽砂運砂之入砂管及吸水管連接，並設有攔砂網以遮蓋住排水口以防止進入沈袋內的砂土再經由排水口被吸出僅供水排出，使充滿砂土後再予以封閉。

(3)系爭專利申請專利範圍係一種圓織砂管袋之改良，其特徵在於：該砂管袋布係以 P.P.、P.E. 等塑膠細條相互編織而成，袋身為一體編織而成，無車邊接縫，由此實施於海埔新生地與海堤之護土、護砂、穩定陸地、防止海水淘空、以及填海造陸、公路鐵軌、坡地、橋樑、水土保持時，可確保袋體不虞破裂影響安全之穩固特性者。而附件 2 亦揭示一種砂管袋結構，其專利說明書第 6 頁第 1 至 4 行已揭示該創作之「沉袋整體係以 PP、PE 等塑膠條狀材料編織而成之長形袋狀結構，袋體之空隙甚小僅能供少量的水通過，並確實攔下進入其中之砂土者」，即揭露以 P.P.、P.E. 等塑膠細條相互編織而成之砂管袋；且該沉袋除用於水中逐堤等工程外，亦可用於其他的阻水工程上，例如：防水堤岸等，及可用於海埔新生地的設置上等工程應用上，是以附件 2 已揭示與系爭專利圓織砂管袋相同之應用範疇。

2. 系爭專利申請專利範圍與附件 2 之技術特徵比對：

系爭專利所界定「袋身為一體編織而成，無車邊接縫」之特徵，其目的係為改良習知技術係由二個編織而成之平面袋面進行周邊車縫而形成袋體，當內部裝滿砂體緊撐，該車縫容易成為破裂源頭之缺點。然附件 2 之沉袋結構雖未具體指明是否為一體編織成形、無車邊接縫，惟其專利說明書第 8 頁第 9 至 10 行已揭露：「沉袋（10）本身的製作完全可以全自動化之編織袋體機械完成，...」，是以將袋體以一體編織而成，無車邊接縫，以免車縫容易成為破裂源頭，乃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者。

3. 系爭專利申請專利範圍與附件 7 之技術特徵比對：

(1)附件 7 之編織機上銘牌固標示有「高陞企業社 TYPE:K2500

DATE87.5.30 NO.870301 MOTOR:15HP」之字樣（如附圖 4 之第 2 張照片所示），該「DATE87.5.30」雖有 87 年 5 月 30 日之意，且參加入於重

為舉發審查程序中提出附件 8 之統一發票（出售人為高陞企業社，買受人為參加人，日期為 87 年 9 月 10 日，品名為「16 尺編織機」。見舉發 N02002 卷第 143 頁），惟被告於原處分即以附件 8 無法與附件 7 之銘牌相互勾稽而認附件 8 不具證據力（見舉發 N02002 卷第 269 頁之審定書第 4 頁第十項理由），且兩造、參加人於訴願階段及本院審理時就此亦不爭執，是以此部分僅須審酌附件 7 之證據力。

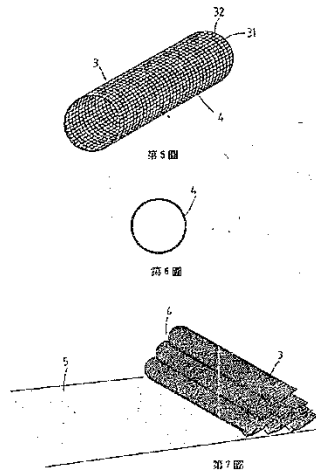
- (2) 被告及參加人以附件 7 之銘牌日期（87 年 5 月 30 日），主張附件 7 係於系爭專利申請日 89 年 10 月 18 日前即已公開云云，惟此為原告所否認，被告及參加人即應就此負舉證責任。被告雖主張原告於勘驗當時並未對該銘牌是否經變更有所質疑，且原告並未舉證證明附件 7 有變更其結構或功能云云，然該次勘驗筆錄本有 4 頁，被告僅將第 1、2、4 頁附卷（見舉發 N02002 卷第 234 至 236 頁），第 3 頁有所缺漏，即使被告所稱勘驗筆錄第 3 頁原本係預留予舉發人表示意見，但本件舉發人並未表示意見，該頁為空白，故未附卷云云屬實，被告仍應將該第 3 頁附卷，以杜日後爭議，被告卻未為之，致原告存疑。且勘驗筆錄第 4 頁「被舉發人（即原告）陳述事項」第 2 項記載：「現場進行口頭發言者，有無適格之問題，請予考慮。」則原告當時之陳述為何？是否與附件 7 之製造日期、其結構是否業有變更等相關，即有疑義。參以原告主張該銘牌係以白色壓克力板製成，而附著於附件 7 之機體上，並非直接鑲嵌或烙印其機器本身等情（見訴願卷第 21 至 22 頁之訴願理由書，本院卷第 18、106 至 107 頁），此為被告及參加人所不爭執，並有附圖 4 之第 2 張勘驗照片為證（見舉發 N02002 卷第 233 頁），而被告及參加人並未提出其他證據以供勾稽而證明附件 7 之製造日期確為 87 年 5 月 30 日。因此，附件 7 不得作為認定系爭專利是否不具進步性之引證資料。

4. 綜上，附件 7 雖非得以認定系爭專利是否不具進步性之論據，惟如前所述，經整體技術特徵比對，系爭專利之主要結構與技術已為附件 2 所揭示，而為所屬技術領域中具有通常知識者依附件 2 所揭露之先前技術顯能輕易思及完成者，是以附件 2 之技術內容，足以證明系爭專利不具進步性。

四、判決結果

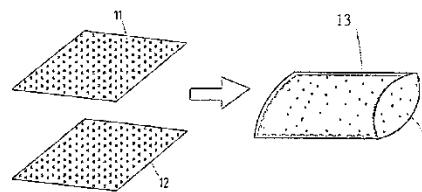
被告以附件 2 及附件 7 之組合，認定系爭專利有違專利法第 94 條第 4 項規定，而為「舉發成立」之處分，理由雖有部分未洽，但尚不影響結論之判斷，訴願決定未予指摘，予以維持，結論尚無不合。原告主張前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，並命被告作成系爭專利申請案應予專利之審定，為無理由，應予駁回。

附圖1（系爭專利圖式第5至7圖）

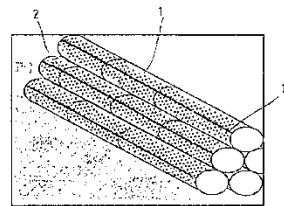


- 1：麻布袋體；
- 3：袋體
- 31、32：塑膠細條
- 4：袋身
- 5：阻隔地區
- 6：阻擋牆

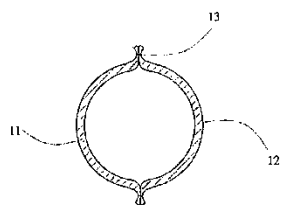
附圖2（系爭專利說明書所載之先前技術）



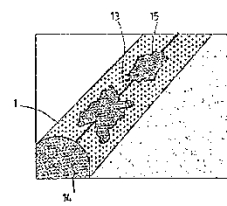
第 1 圖



第 3 圖

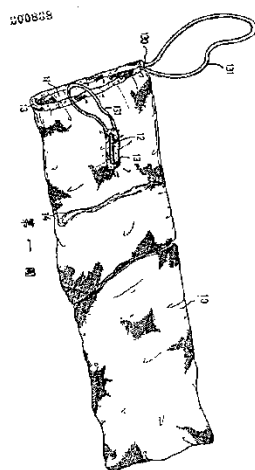


第 2 圖



第 4 圖

附圖3（附件2之圖式第一圖）



10：沉袋

11：入砂口

12：排水口

14：攔砂網；

130：開口

131：繫帶

附圖4（附件7之勘驗照片）

