智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

- 【裁判字號】 97,行專訴,8
- 【裁判日期】 971009
- 【裁判案由】 新型專利舉發
- 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

97年度行專訴字第00008號
民國97年10月2日辯論終結

原 告 甲○○
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○（局長）住同上
訴訟代理人 丁○○
參 加 人 丙○○

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97年5月29日經訴字第09706107700號訴願決定，提起行政訴訟，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

一、事實概要：緣參加人丙○○前於92年11月27日以「調整型內衣結構改良」向被告申請新型專利（下稱系爭專利），經被告編為第92221021號進行形式審查准予專利後，發給新型第M240832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項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年12月14日以（96）智專三(一)02008字第09620694 280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，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：

（一）原告聲明：

1. 訴願決定及原處分均撤銷。
2. 訴訟費用由被告負擔。

（二）被告聲明：

1. 駁回原告之訴。
2. 訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之主張：

（一）原告主張：

1. 台灣彰化地方法院於民國97年3月21日囑託財團法人台灣經

濟科技發展研究院就美國專利第US4325378 號（下稱第378 號美國專利）及第US3046990 號（下稱第990 號美國專利）等早於系爭專利之先前技術再為鑑定，該鑑定報告就「先前技術之分析」結論載明：上開先前技術已揭示系爭專利之主要技術特徵，尤其是第378 號美國專利圖示第1 圖及第2 圖可明顯看出其已具備系爭專利於獨立項所主張之相關構件，其係於左、右側罩杯（元件12）之相對外側係設有左、右側加強束緊片（元件13、14），左、右側加強束緊片之間則藉由一魔鬼氈連接部（元件21、22）來調整該左、右側加強束緊片之鬆緊度，由此可知，該先前技術已揭示系爭專利利用左、右側加強束緊片達到固定左、右側罩杯之技術手段，及藉由一可調整部位來調整束緊片之鬆緊之另一技術手段，故先前技術對於本案系爭專利有關專利範圍之解釋實應發生影響。同時，該先前技術所揭示之以魔鬼氈為實施型態之連接部已對應系爭專利之「可調整部位」構件，是以就一般消費者之常識判斷及專業鑑定單位之客觀分析下，均已明顯發現系爭專利與第378 號美國專利共存之技術手段及功效，而產生兩案技術結構重疊之事實，致系爭專利所具備之專利要件確實可議，此即顯現出被告及原決定機關欠缺審理者應有之客觀立場，導致偏袒不公及違法違誤之審理態度。

2. 依被告於2006年制定之專利審查基準第5 篇第1 章針對專利權之舉發及依職權審理所明定之事項得知，倘舉發事由中已明確主張系爭專利不具新穎性及進步性之理由及法條時，於審理原則上並非僅係針對兩造（即舉發人與被舉發人）所陳述之意見進行審理，而須深入審視各證據已存有之結構技術進行研判再依據專利審查基準所明定之專利要件進行系爭專利是否具備新穎性及進步性的審究，方不失審查者應有之專業判斷能力及公平公正之客觀立場。又不論系爭專利之部分技術特徵係一份引證文件之轉用、置換、改變或多份引證文件之組合時，皆為審查系爭專利是否具備新穎性及進步性所該詳加審究之基本原則，惟被告於舉發不成立之審定理由僅係以「運動用內衣」或「授乳用內衣」來否定各證據既存之結構設計，卻刻意漠視不論運動用內衣或授乳用內衣均屬同一技術產業之物品，而突顯出被告並未依據專利審查基準之基本原則下，深入審究各證據所致偏袒不公之態度。原決定機關更以「有無肩帶、有無凹弧側邊」之理由漠視系爭專利之罩杯、肩帶、左右加強束緊片及調整部位與引證案五及引證案三揭露之結構設計已明顯形成技術重疊之事實外，竟於理由(四)以「組合引證案三、五及六為新理由而不進行審究。」，足見原決定於審理本案過於草率及無法擔當，原告始終

以不具新穎性及進步性之理由及法條主張系爭專利不具專利要件提出舉發，縱有組合性之比對，亦為專利審查基準針對進步性之判斷原則，何來之新理由？故被告至原決定機關所為之舉發不成立之理由，確具爭議性。

3. 茲將主張系爭專利不具新穎性及進步性之理由詳述如下：

①日本專利特開平第8-127904號（下稱引證案三）與系爭專利之圖示比對及分析：

- ①引證案三之左右側加強束緊片（1）等於系爭專利之加強束緊片（41、42），形成一致之技術結構；
- ②引證案三之凹弧側邊（3）等於系爭專利之凹弧側邊（43），形成一致之技術結構；
- ③引證案三之凹弧側邊（3）上端部與肩帶（8）吊環相連結等於系爭專利之凹弧側邊（43）頂端與肩帶（30）連結，形成一致之技術結構；
- ④引證案三之罩杯（5）等於系爭專利之罩杯（10），形成一致之技術結構；
- ⑤引證案三之左右側加強束緊片（1）為一體銜接等於系爭專利請求項3之左、右側加強束緊片（41、42）為一體銜接，形成一致之技術結構；
- ⑥引證案三之罩杯（5）及左右側加強束緊片之凹弧側邊（3）與肩帶（8）同步連結等於系爭專利請求項7之罩杯（10）及左右側加強束緊片之凹弧側邊（43）與肩帶（30）同步連結，形成一致之技術手段；
- ⑦系爭專利之可調整部位（2）僅係將引證案三之左右側加強束緊片簡易改變為扣勾之方式，實屬可預期性之改變而為該產業一般常識下所能輕易完成並不具任何技術手段；
- ⑧至此，即已證明系爭專利之左、右側加強束緊片、凹弧側邊、罩杯、肩帶及可調整部位均已為引證案三所揭示而明顯形成系爭專利與引證案三結構技術重疊，進而不具新穎性，縱使系爭專利與引證案三之罩杯（10）有內、外設置部分技術特徵之差別，亦完全為該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證三既有相同技術下即能直接置換，左右側加強束緊片仍形成等效的目的，而不具新穎性，且即使將引證案三之具凹弧側邊（3）之左右側加強束緊片（1）直接等效置換於罩杯（5）外側以延緩罩杯（5）變形亦屬該產業可預期之功效，並無任何技術手段，於整體結構仍然範疇於引證案三而未產生明顯之技術特徵，是以，係爭專利之整體即屬顯而易知而為該產業具有一般常識下可輕易完成之物品，實

不具進步性。

- (2)引證案五（即第378 號美國專利）與系爭專利之圖示比對及分析：
- ①引證案五之罩杯（12）等同於系爭專利之罩杯（10），並不具新穎性；
 - ②引證案五於罩杯（12）之相對外側設有左右側加強束緊片（13、14）等於系爭專利之左右側加強束緊片（41、42），並不具新穎性；
 - ③引證案五之肩帶（16）等於系爭專利之肩帶（30），並不具新穎性；
 - ④引證案五之可調整部位（20）等於系爭專利之可調整部位（A），並不具新穎性；
 - ⑤引證案五之可調整部位設為魔鬼氈（22）及環（21）的連接等於系爭專利於請求項2 之可調整部位設為扣勾（410）及扣環（420），且形成等效之技術手段，並不具進步性；
 - ⑥系爭專利於請求項3 之左右側加強束緊片（41、42）可設為一體連結，僅係將引證案五分離式之左右側加強束緊片（13、14）簡易改變為相互連結，而為該產業一般常識下所能輕易完成並不具任何技術功效上之進步；
 - ⑦系爭專利與引證案五之差異，僅在於左右側加強束緊片（13、14）增設有凹弧側邊而屬形狀上之改變，縱有托高之目的，亦完全基於引證案五所揭露之內容即可輕易完成之簡易修飾，更為該產業可輕易導出預期性之功效而不具進步性。
- (3)引證案三及引證案五與系爭專利之圖示比對及分析：
- ①引證案三、五之罩杯（5）（12）、肩帶（8）（16）等同於系爭專利之罩杯（10），並不具新穎性；
 - ②引證案五之左右側加強束緊片（13、14）等於係爭專利之左右側加強束緊片（41、42），並不具新穎性；
 - ③引證案五具魔鬼氈（22）及環（21）之可調整部位（20）等於系爭專利具扣勾（410）及扣環（420）之可調整部位（A），且形成等效之技術手段，並不具進步性；
 - ④引證案三之左右側加強束緊片（1）設呈一體連結等於系爭專利於請求項3 之左右側加強束緊片（41、42）可設為一體連結，並不具新穎性；
 - ⑤引證案三之具凹弧側邊（3）左右側加強束緊片（1）等於系爭專利之具凹弧側邊（43）之左右側加強束緊片（41、42），並不具新穎性；

⑥故系爭專利之罩杯、肩帶、左右側加強束緊片、凹弧側邊及可調整部位均已為引證案三及引證案五所揭露公開並達成一致之功效及結構位置，進而僅能稱是具該產業知識者可依據引證案三及引證案五已公開之習知技術為基礎，經邏輯分析即能輕易組合拼湊完成之預期性物品，實屬顯而易知之習知技術組合，並不具進步性。

(4)是以，依據原告於舉發至訴願均明確主張系爭專利不具進步性及新穎性之事由及法條下，以多份引證文件組合方式之專利，本就是審查進步性時所應具備之基本判斷原則及專業立場，若審查方向僅係依照兩造片面的說詞進行是否具備專利要件之審查，不僅有失被告制定專利審查基準之意義，更突顯出原處分機關至原決定機關刻意迴避以多份引證文件組合之方式，判斷系爭專利是否具備進步性及新穎性，實已違反前揭專利審查基準所訂定判斷新穎性與進步性之基本原則，益見審定上過於草率而有失審查者應有之嚴謹客觀立場。

4.綜上所陳，顯而易見系爭專利之特徵部份均與引證案三及引證案五相同且具等效之設計而明顯產生技術重疊，縱有凹弧側邊之形狀變化，亦已為引證案三具凹弧側邊之左右加強束緊片所完全揭露公開及達成一致之托高技術，故難稱系爭專利為一進步之創作，是以，系爭專利確已違反專利法第94條第1項第1款暨同條第4項之規定云云，爰懇祈 鈞院撤銷原處分及原決定。

(二)被告主張：

1.按專利之鑑定與專利之舉發要件並不相同，前者係指待鑑定物是否侵害專利案之專利權，而後者係指該專利案是否合於專利要件，故上述鑑定報告僅供參考。

2.經查，系爭專利與引證案五相較，引證案五之支撐片（13、14）勾扣後是呈整片包覆胸部，其與系爭專利左、右側加強束緊片（41、42）頂端間設有凹弧側邊（43）將左、右側罩杯（10）集中托高，且加強束緊片之頂端則係與肩帶（30）連結之設置，兩者之構造並不相同。又引證案五之名稱為「SPORTS GARMENT」，其係用在運動時穿戴之運動內衣，避免運動時運動過大，造成胸部激烈震動，而系爭專利則為「調整型內衣結構」，其主要係用以提昇左右側罩杯之集中托高效果，兩者之作用亦不相同，故引證案五尚無法證明系爭專利不具新穎性。系爭專利可提昇左、右側罩杯（10）之集中托高作用，非為所屬技術領域具有通常知識者依申請前之引證案五顯能輕易完成者，引證案五尚無法證明系爭專利不具進步性。

- 3.次查，系爭專利與引證案三相較，引證案三係授乳時所穿著之內衣，其係利用罩杯向外掀開之設計，並無系爭專利左、右側加強束緊片介於可調整部位與頂端之間相對設有凹弧側邊（43）恰可分別呈半包覆狀態包靠於左、右側罩杯之外側，且加強束緊片之後側係與背扣帶（20）連結，其頂端則係與肩帶（30）連結之設置，而是直接將罩杯掀開之型態，其與系爭專利之構造明顯不同，故引證案三尚無法證明係爭專利不具新穎性。系爭專利可提昇左、右側罩杯（10）之集中托高作用，非為所屬技術領域具有通常知識者依申請前之引證案三顯能輕易完成者，引證案三尚無法證明系爭專利不具進步性。
- 4.原告以引證案三、五之組合主張系爭專利不具進步性乙節為原舉發理由所未主張之爭點，其未經本局發交關係人答辯，亦未據之審查，自不得於訴訟階段做為原處分是否違法之論據。
- 5.關於引證案三、五之組合，一個是運動內衣，一個是哺乳型內衣，引證案三沒有介於調整部分與頂端之間的加強束緊片，凹弧側邊不在束緊片上，引證案五也沒有左右側加強束緊片，系爭專利之左右束緊片是介於可調整部位，相對設有凹弧側邊，可以呈現半包覆狀，束緊片在左右側罩杯外側，形成集中托高的效果，縱使組合證據三、五也沒有上述所揭示的構造，亦不能達成系爭專利左右加強束緊片的效果，無法證明系爭專利不具進步性。

理 由

- 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，為系爭專利核准時專利法第93條暨第94條第1項前段所規定。惟若「申請前已見於刊物或已公開使用者」，不得申請取得新型專利，為同法第94條第1項第1款所明定。又「新型雖無第1項所列情事，但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，仍不得依本法申請取得新型專利。」復為同法第94條第4項所明定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反專利法第93條至第96條規定者，依同法第107條第2項規定，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反專利法規定之情事而應撤銷其新型專利權，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反專利法之規定者，自應為舉發不成立之處分。
- 二、本件參加人丙○○前於92年11月27日以「調整型內衣結構改良」向被告申請新型專利，經被告編為第92221021號進行形

式審查准予專利後，發給新型第M240832 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 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於96年12月14日以（96）智專三(一)02008 字第09620694280 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，循序提起行政訴訟，並為事實欄所載各節之主張，復就原處分機關駁回引證案一、二、四、六無法證明系爭專利欠缺新穎性或進步性等情，於本院陳明不爭執（見本院卷第101 頁），是本件所應審究者為：引證案三、引證案五或引證案三及引證案五之組合是否可證明系爭專利不具新穎性或進步性？

三、得心證之理由：

(一)經查，系爭專利之申請專利範圍共7 項，其中第1 項為獨立項，第2 至7 項為附屬項，其獨立項內容為：一種調整型內衣結構改良，該調整型內衣大體係由左右側罩杯、背扣帶、肩帶所構成；其特徵在於：該左、右側罩杯之相對外側係更增設有左、右側加強束緊片，其材質具有伸縮彈性，該左、右側加強束緊片之後側係與背扣帶連結，其頂端則係與肩帶連結；左、右側加強束緊片之間則藉由一可調整部位相組接，藉以可調整該左、右側加強束緊片之鬆緊度；又其中，該左、右側加強束緊片介於可調整部位與頂端之間相對設有凹弧側邊恰可分別呈半包覆狀態包靠於左、右側罩杯之外側；藉此，俾可藉由該左、右側加強束緊片之輔助套束作用，進以提昇該左、右側罩杯之集中托高效果，同時達到延緩罩杯變形，延長內衣使用壽命之實用進步性者。至於第2 至7 項之附屬項，除包含第1 項之技術特徵外，並進一步限縮界定可調整部位之結構、左右側加強束緊片可一體銜接、左右側肩帶組接於背扣帶之不同結構及罩杯藉連結帶與頂端連結等技術特徵。

(二)原告所提引證案三係西元1996年5 月21日公開之日本特開平8-127904號專利案，其雖主張引證案三亦具有左右側加強束緊片（1 ）、凹弧側邊（3 ）、罩杯（5 ）、可調整部位（2 ）、及凹弧側邊（3 ）、上端部與肩帶（8 ）、吊環相連結等技術特徵，惟查，系爭專利係於罩杯之外側增設加強束緊片（41、42），且該加強束緊片介於可調整部位與頂端之間相對設有凹弧側邊（43），而可分別呈半包覆於左、右側罩杯（10）之下方外側，且可藉由左、右側加強束緊片間之可調整部位加以調整該左、右側加強束緊片之鬆緊度，俾以提昇該左、右側罩杯之集中托高效果，並防止罩杯外擴變形，而引證案三之發明係使女性授乳時不須脫下內衣，而僅須將罩杯向外掀開之設計，是以其技術特徵在於左右罩杯（5 ）、本身便

於掀開及扣合，而未於罩杯之外側增設束緊片，至於原告所稱之引證三束緊片（1）及凹弧側邊（3）均係位於可掀式罩杯內側，而與系爭專利之加強束緊片（41、42）與凹弧側邊（43）係半包覆於左、右側罩杯（10）之下方外側有所不同，尙難認引證三之束緊片（1）及凹弧側邊（3）亦具有輔助套束提高罩杯之功能。至原告另主張引證三亦具有可調整部位（2），然該可調整部位係設於可掀式罩杯上，而係作為可掀式罩杯扣合於內衣之用途，並無法增加左右罩杯之集中，復無法防止罩杯之外擴變形，而與系爭專利之可調整部位（410、420）係設於左右側加強束緊片上，俾以調整左右側加強束緊片之鬆緊度，而具有增加左右罩杯集中托高及防止罩杯外擴變形之功效不同，故引證案三尙難證明系爭專利不具新穎性及進步性。

(三)原告所提引證案五則為西元1982年4月20日公告之美國第4325378號專利案，其雖主張引證案五於罩杯之外側設有左右加強束緊片以使胸部達到集中托高之結構設計，系爭專利與引證案五之差異，僅在於系爭專利之左右側加強束緊片增設有凹弧側邊，惟其屬形狀上之改變等語，惟查，引證案五雖揭露系爭專利運用左右側加強束緊片達到固定左右側罩杯之技術手段，以及藉由一可調整部位來調整束緊片鬆緊之技術特徵，惟引證案五並未揭露系爭專利之加強束緊片上有凹弧側邊（43）及加強束緊片之後側分別與背扣帶（20）及肩帶（30）連結之構造。況引證案五之束緊片（13、14）主要在包覆固定胸部，避免胸部因運動而過於晃動，故其束緊片重點在於包覆胸部，而非托高胸部，系爭專利則屬一種調整型內衣，所設計之具凹弧側邊束緊片，除外包於罩杯外，並連結於背扣帶及肩帶，因此使束緊片之整體構造具有托高胸部並穩定緊束罩杯、以防罩杯外擴之功效，因此兩案之束緊片形狀及構造之不同處，並非僅是「形狀上之改變」，而係因應實質上不同功能之目的而產生，故引證案五尙難證明系爭專利不具新穎性及進步性。

(四)至於引證案三及五之組合雖已揭露罩杯、左右側加強束緊片、可調整部位等技術，但並未揭露有系爭專利之具凹弧側邊之左右側加強束緊片且外包於罩杯外，並與背扣帶、肩帶成一體連結之調整型內衣結構，由於系爭專利係藉由各構件之作用及其連結關係之整體設計，而達成輔助套束作用，進以提昇該左、右側罩杯之集中托高效果，同時達到延緩罩杯變形，延長內衣使用壽命之實用進步性，因此組合引證案三、五亦難證明系爭專利不具進步性。又原告於本件訴訟中始主張組合引證三、五，足以證明系爭專利不具進步性云云，雖

核屬新證據，惟依據智慧財產案件審理法第33條第1項規定，本院仍應審酌之，併此說明。

四、綜上，本件依原告所提各項舉發證據，確實無法證明系爭專利有違專利法第94條第1項第1款或第4項規定，從而被告所為舉發不成立之處分，訴願決定予以維持，理由雖未完全相同，但結論尚無不合，均應予以維持。原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，並請求被告應作成舉發成立之處分，均為無理由，應予駁回。

五、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無影響，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，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 97 年 10 月 9 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李得灶
 法官 王俊雄
 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 97 年 10 月 9 日

書記官 周其祥