

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,153
 【裁判日期】 1000303
 【裁判案由】 新型專利舉發
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第153號
 民國100年2月10日辯論終結

原 告 賴易聰
 被 告 經濟部智慧財產局
 代 表 人 王美花（局長）住同上
 訴訟代理人 洪魁升
 參 加 人 廖圭彬

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99年8月12日經訴字第09906061070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

訴願決定及原處分均撤銷。
 訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：緣原告前於96年2月12日以「消防灑水頭預埋組」向被告申請新型專利，經其編為第96202660號進行形式審查准予專利後，發給新型第M319054號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人廖圭彬於97年9月19日以系爭專利違反專利法第94條第4項及第95條之規定，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利違反專利法第95條之規定，於99年5月7日以（99）智專三(三)06006字第09920307860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99年8月12日經訴字第09906061070號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：

（一）引證案（即申請第95213172號專利）之專利權人即遠欣企業有限公司（下稱遠欣公司）前以原告所販售實施系爭專利之產品侵害其專利權（即引證案之專利）為由，向臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）對原告提起損害賠償訴訟，案經臺中地院以97年度智字第5號民事事件審理，該院審理期間，曾就系爭專利之產品與引證案之異同，送請財團法人中國生產力中心（下稱生產力中心）實施鑑定，鑑定結論為「待鑑定物品（即系爭專利之產品）未落入第95213172號一種隱藏式消防灑水頭組之結構改良專利案（即引證案）之申請專利範圍」，有生產力中心專利鑑定報告可稽，且臺灣臺中地方法院亦認同前揭鑑定結論，據此駁回遠欣公司之訴，足認系爭專利與引證案專利並非相同。

（二）訴願決定雖認系爭專利是否擬制喪失新穎性而不符合新型專利要件，應由被告依職權審查判斷，而不受上開鑑定意見及民事判決理由所拘束，原告所訴核無足採云云。惟查，臺中

地院97年度智字第5號案件審理期間，已就系爭專利之產品與引證案之產品進行會勘，並認定系爭專利產品之技術內容因定位孔之位置並不相同，且迴水板上方並無螺牙結構，並未落入引證案申請專利範圍第1項之文義範圍，經均等論之分析，系爭專利產品之定位孔亦具有配合定位板座與建築模板之固定效果，兩者效果相同，而構成均等，惟引證案申請專利範圍第1項之迴水板上端具有螺牙，可方便與灑水頭主體連結，為可分開的結構，具有可方便拆卸安裝之功能，系爭專利產品迴水板上端僅有塞柱結構且係利用導柱與迴水板相互組合，不具有可方便拆卸安裝之功能，兩者迴水板與灑水頭主體結合之技術手段並不相同，且兩者在迴水板的組裝方式上係提供不同的效果，而不構成均等，由上可知系爭專利應具備新穎性。

(三)又系爭專利之預埋螺絲設有一凸緣，該凸緣之平面得以推頂預埋盒體之內平面，並與管路貼合而迫緊，而能使預埋盒體與管路保持同軸度，均較習用技術及引證案專利為功效之增進，實具有相當之新穎性。

(四)行政訴訟法第213條規定：「訴訟標的於確定之終局判決中經裁判者，有確定力。」而民事訴訟法第400條則同樣規定：「除別有規定外，確定之終局判決就經裁判之訴訟標的，有既判力。」因此，民事訴訟關於既判力之下位概念「爭點效」在行政訴訟中亦應類推適用之，系爭專利既經臺中地院於前述已確定且發生既判力之97年度智字第5號民事判決中，認定引證案不足以證明系爭專利不具新穎性，且該判決中針對個別爭點之判斷，亦應具有爭點效，對於本案應有拘束力，依前述「爭點效」原則，本案應不宜作成相反判斷，以維法院判決之一致性，避免行政處分之歧異。

(五)專利法第95條規定：「申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利。」由於引證案在系爭專利申請之時尚未公開，依據專利法新穎性之規定並無法據以核駁，然為貫徹一發明一申請之概念而避免權利競合發生，專利法特別規定將專利申請後公開之技術資料擬制可作為核駁系爭專利新穎性之資料。由於該等規定係屬特別規定，因此當被告欲適用該法條核駁系爭專利時，系爭專利之創作內容必須與引證案之內容完全相同，方得適用；反之，只要系爭專利創作內容與引證案之內容有任何實質形狀、構造或裝置上之差異，則理應認其具有「擬制新穎性」而應予專利，至於其「功效」是否增進，則屬另一專利要件「進步性」之範疇，而非「擬制新穎性」所得論究。

(六)就系爭專利申請範圍每一請求項逐項與引證案之申請範圍比對：

1. 就系爭專利與引證案專利之申請專利範圍第1項之比對：

(1)單就外觀而言，二者就有非常明顯之不同，系爭專利為皿（）形狀之本體，該預埋盒體具有一貫穿孔11，該貫穿孔周圍環設有一個以上之穿孔12；引證案專利為圓柱薄殼狀之本體，底面具有凸緣盤體，內部圓形盤片之中間部位具有一開孔211，該開孔設置內螺紋可供灑水頭旋入。系爭專利之結

構形狀極為單純且簡單，引證案專利之形狀、結構極為複雜，且使用之製造方式亦不同，系爭專利得採用塑膠射出成型大量生產，價格便宜、生產速度快且製造容易，反觀引證案專利係金屬板體經壓鑄成型，外觀為Ω型圓柱體，形狀複雜且為金屬材質，製造速度慢且耗費時間長，製造成本相對提高。反而系爭專利更具有節省材料成本、製造簡易、形狀簡單、製造速度快及製造成本低廉等多項進步性之優點。

(2)就結構而言，系爭專利為一單純之皿(□)形狀之本體，中央有一貫穿孔11，該貫穿孔周圍環設有一個以上之穿孔12；引證案之結構就顯得非常複雜，圓柱薄殼狀之本體，底面具有凸緣盤體，內部圓形盤片之中間部位具有一開孔，該開孔具有內螺紋，故就結構形狀而言，系爭專利與引證案專利兩者是完全不相同。

2.就系爭專利與引證案專利其他申請專利範圍之比對：

(1)系爭專利申請專利範圍第2項：「包含一修飾面板，其中央之貫穿孔周圍設有一個以上之彈性夾片，該彈性夾片係由修飾面板之外部向內延伸，且呈環狀排列，並得挾固於灑水頭上。」且當配管零件倘因水泥灌漿之壓力造成預埋盒角度輕微偏斜時，彈性夾片可做角度調整，使修飾面板與天花板為水平貼合狀態，呈現視覺美觀，此一修飾面板是引證案專利所沒有之結構，故系爭專利具有新穎性。

(2)系爭專利申請專利範圍第3項：「該預埋盒體搭配一預埋螺絲20鎖固於管路之末端，該預埋螺絲20之螺紋部21之一端包含有一凸緣22。」該凸緣22之平面得以推頂預埋盒體10之內平面，並與管路80貼合而迫緊，如此該預埋盒體10與管路80就能保持同軸度，固定管件牙口，與天花板之完成面保持垂直，以利日後灑水頭之按裝。此外該管路80完工後欲進行測試水壓時，不需裝設灑水頭90就可以直接測試，藉由預埋螺絲20堵住管路80之開口端，而不會有洩漏之虞慮。且更因灑水頭可待最後完工時再行按裝，將可避免其他施工之碰撞而減少灑水頭損毀機率。因此該預埋螺絲20除具有使預埋盒體10與管路80保持同軸度之功能外，更能堵住管路80之開口端而測試管路80之水壓。是系爭專利在水泥灌漿前即可先行測水，且讓預埋盒體與管路呈垂直之90度，使水泥灌漿後按裝灑水頭時仍得以保持正確之90度，故此一預埋螺絲20係引證案專利所沒有之結構，具有新穎性及進步性之特徵。

(3)系爭專利申請專利範圍第4項：「該預埋盒體之貫穿孔11直徑係大於灑水頭90螺紋部91之最大外徑者。」，此一附屬項是在說明該貫穿孔11內並無螺紋之設計（有別於引證案設有內螺紋之設計），而灑水頭90之螺紋部91係直接與管路80之螺紋81鎖固，因此兩案之設計截然不同。

(4)引證案在灌漿後，鐵釘將會露出天花板，但是金屬製之定位板座2在混凝土灌漿硬化且板模拆除後，鐵釘卻無法拔除，必須使用剪鉗工具強力拔除，或留下一小節之釘體，必須二次施工磨除，況且露出之釘體對施工者存在容易發生刮傷之危險性；或鐵釘全部拔除卻留下大面積之坑洞而需再二次施工補土抹平加以修飾而有日後脫落之虞；或鐵釘強力拔除時造成板模之破損，致板模減少重覆使用之壽命，均徒增工、

料之花費。反觀系爭專利卻完全沒有此一困擾，完全改善鐵釘露出天花板之缺點，達到省工省料之增進。埋盒體10之材質得設為軟硬適中之材料所製成，如塑膠或是塑膠合成物，必須具有適當之剛性，可以避免鐵釘60固定時產生過大之變形，在灌漿硬化後，板模110 拔除，鐵釘60在藉助工具拔除時，因塑膠材質較軟，釘頭可以強行通過變形之穿孔12可得以順利地摘除，預埋盒體10就可以產生一個容置空間，供灑水頭90容置，將灑水頭90部分隱藏入預埋盒體10內，且定位孔與板模間有三公分之距離，以一般市場販售之2 吋或2.5 吋鐵釘可將預埋盒固定於板模上，日後拆模方便，而拆除板模時，更不會因鐵釘造成板模之破損，增加板模重覆使用之壽命。再者，系爭專利在鐵釘60完全拔除後，天花板是沒有任何異物出現，不需要再二次施工，不但施工變得更簡易而快速，更能節省工時，此一創新之結構是系爭專利首創，在申請之前全世界沒有任何與系爭專利有雷同或是相近之結構設計，完全符合新穎性之規定。

(七)綜上所述，系爭專利之結構設計較為簡易，與引證案之組裝形態並不相同，並能達到組裝快速、簡易且製造容易、成本低廉之功效，系爭專利確實具有改善引證案專利複雜結構設計及製造成本高之缺點，並能增進功效，引證案並無法完全揭露系爭專利之特徵，惟被告卻以系爭專利違反專利法第95條規定，而審定舉發成立，撤銷系爭專利，然揆諸前開理由足認系爭專利與引證案之內容並不相同，而無專利法第95條之情形，則被告所為之原處分應有違誤之處。原告爰依法提起本訴，狀請鈞院鑒核，賜准判決如訴之聲明

(八)並聲明：1. 訴願決定及原處分均撤銷。2. 訴訟費用由被告負擔。

三、被告辯稱：

(一)按原證3之專利侵害鑑定報告及原證4之專利侵害分析係以待鑑定物與第95213172號專利案進行是否落入專利權範圍所為之比對見解，雖指出待鑑定物品之迴水板與第95213172號專利案比對結果不適用均等論，而不落入第95213172號專利案申請專利範圍第1項之均等範圍，惟系爭專利申請專利範圍第1項所載之整體技術特徵並未包含迴水板之構造，從而該待鑑定物是否與系爭專利之申請專利範圍完全一致，已不無疑問，而本舉發案件之審理標的在於系爭專利之申請專利範圍，係以系爭專利之申請專利範圍與舉發證據進行是否符合專利要件之判斷，由於兩者審理之標的及方式不同，不能互相援引作為判斷之依據，故不能以專利侵害鑑定報告或民事判決內容執為系爭專利不同於引證案之依據。至於起訴理由稱系爭專利之預埋螺絲設有一凸緣，該凸緣之平面得以推頂預埋盒之內平面，並與管路貼合而迫緊，而能使預埋盒體與管路保持同軸度，均較習用技術及引證案為功效之增進，具有相當之新穎性云云，按原告所稱之預埋螺絲設有一凸緣，係記載於系爭專利申請專利範圍第3項，已為引證案第7圖習知灑水頭所揭露，尚難稱即具新穎性專利要件。

(二)系爭專利之中空預埋盒體具有一貫穿孔，相同於引證案之中空定位板設有圓形開口；系爭專利之預埋盒體周圍環設有一

個以上之穿孔，相同於引證案之定位板座外設有定位孔；系爭專利之預埋盒體呈一皿形之特徵雖與引證案定位板之圓柱體形狀略有差異，惟其不同處為所屬技術領域中具有通常知識者所能直接置換者，因此引證案可證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性。另系爭專利申請專利範圍之附屬項亦有擬制喪失新穎性之情事，理由詳見原處分，因此起訴理由應不足採。綜上所述，被告原處分並無違法，敬請駁回原告之訴。

(三)並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

四、參加人主張：泥作的程序一定要有，不是只有除釘之後就可以完成灑水頭，還要有細部的泥作，施工上都一定要有這樣的程序，系爭專利也是一樣，其餘援引被告之答辯。並聲明：1.原告之訴駁回。2.訴訟費用由原告負擔。

五、查系爭專利係於96年9月21日審定准予專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之93年7月1日施行之專利法（即現行專利法）規定為斷。按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，且可供產業上利用者，得依專利法第93條、第94條第1項規定，申請取得新型專利。又申請專利之新型，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得新型專利，但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限，專利法第95條定有明文。而新型有違反同法第95條規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之，同法第107條第2項亦定有明文。本件參加人提出引證案（即95年9月13日申請，於96年4月21日公告之第95213172號「一種隱藏式消防灑水頭組之結構改良」專利案）主張系爭專利違反專利法第94條第4項及第95條之規定，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利違反專利法第95條之規定，是以本件爭點為系爭專利有無違反專利法第95條規定？茲析述如下：

(一)系爭專利之申請專利範圍共4項，其中第1項為獨立項，餘為附屬項，系爭專利申請專利範圍第1項係界定「一種消防灑水頭預埋組，主要包含一預埋盒體，係呈一皿形狀之中空本體，該預埋盒體具有一貫穿孔，該貫穿孔周圍環設有一個以上之穿孔，該預埋盒體之內部中空部位係供灑水頭容置。」，引證案為一種隱藏式消防灑水頭組之結構改良，故引證案與系爭專利係屬相同之技術領域。就引證案與系爭專利申請專利範圍第1項所界定之技術特徵比對，系爭專利所記載之預埋盒體、預埋盒體具有一貫穿孔、該貫穿孔周圍環設有一個以上之穿孔、預埋盒體之內部中空部位係供灑水頭容置，已分別揭露於引證案圖式及說明書中所記載之定位板座(2)、定位板座具有一內螺紋開孔、該開孔周圍環設有一個以上之定位孔(22)及定位板座之內部中空部位係供灑水頭容置。此外，系爭專利申請專利範圍第1項雖限定其預埋盒體「係呈一皿形狀之中空本體」，而與引證案所揭露之Ω形圓柱體定位板座之形狀略有差異，惟依系爭專利說明書之記載，習知之灑水頭預埋組（見第5至7圖）其預埋盒體50之開口部位51朝外延伸設有數個凸緣片52，該延伸片52設有圓孔521

，可以供鐵釘60將預埋盒體50直接釘著於板模110上固定，雖然可以確保預埋盒體50與板模110呈90度，但是鐵製之預埋盒體50在混凝土灌漿硬化，板模110拆除後鐵釘60卻無法拔除，必須使用剪鉗工具強力剪除，但仍會留下一小節之釘體，必須藉由面積較大之飾板遮蓋，釘體對施工者存在著危險性，容易發生刮傷之危險性。為解決上開問題，系爭專利之預埋盒體為軟硬適中之材質或塑膠材質所製成，其貫穿孔周圍所環設之穿孔具有適當之彈性，當灌漿完成，板模拆除後，該鐵釘則得藉助工具使釘頭撐開穿孔而拔除，不會留下一節鐵釘，具安全性且施工容易快速之優點（見說明書第5頁倒數第6行以下、第7頁第1行以下、第9頁第1至3行），因此系爭專利係藉由其皿形狀中空本體係以軟硬適中之材質或塑膠材質所製成作為解決問題之技術手段，惟系爭專利申請專利範圍第1項並未界定此技術特徵，則系爭專利申請專利範圍第1項與引證案之差異僅在預埋盒體形狀之些微不同，而此形狀之差異復為所屬技術領域中具有通常知識者參酌引證案及系爭專利之先前技術即能直接置換者，故引證案可證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性。

(二)原告雖主張引證案之專利權人遠欣公司前以原告所販售實施系爭專利之產品侵害其專利權為由，向臺中地院對原告提起損害賠償訴訟，嗣經臺中地院97年度智字第5號民事判決認定系爭專利之產品未落入引證案之申請專利範圍，故系爭專利應具備新穎性云云。惟查，臺中地院97年度智字第5號民事判決係以原告所製造販賣之「隱藏消防灑水頭組」，其迴水板上端僅有塞柱結構且係利用導柱與迴水板相互組合，故不具有可方便拆卸安裝之功能，而與系爭專利申請專利範圍第1項之迴水板上端具有螺牙，可方便與灑水頭主體連結，係可分開之結構，具有可方便拆卸安裝之功能，兩者之技術手段、功能及效果並不相同，故認定原告所製造販賣之「隱藏消防灑水頭組」未落入引證案申請專利範圍第1項（見本院卷第39頁反面至第40頁），惟系爭專利申請專利範圍第1項並未界定迴水板及其結構之技術特徵，顯見原告產品之技術內容與系爭專利申請專利範圍第1項未盡相同，且上開侵權與否之判斷係以引證案申請專利範圍第1項之技術特徵與原告產品之技術內容進行比對，而系爭專利是否喪失新穎性係以系爭專利每一請求項中所載之發明或新型與引證案說明書所載之所有技術內容進行比對判斷，而非僅僅與引證案之申請專利範圍進行比對，是原告執此而謂系爭專利申請專利範圍第1項應具備新穎性，即非可採。

(三)系爭專利申請專利範圍第2項係依附於第1項，其進一步界定消防灑水頭預埋組「包含一修飾面板，其中央之貫穿孔周圍設有一個以上之彈性夾片，該彈性夾片係由修飾面板之外部向內延伸，且呈環狀排列，並得挾固於灑水頭上。」，是以彈性夾片係位於修飾面板中央貫穿孔周圍。被告雖辯稱：系爭專利申請專利範圍第2項所記載之修飾面板主要係為達到美觀的作用，惟引證案迴水板亦具有修飾效果，二者不同處為所屬技術領域中具有通常知識者所能直接置換者云云。惟查，系爭專利申請專利範圍第2項之修飾面板中央之貫穿孔

周圍設有一個以上之彈性夾片，該彈性夾片係由修飾面板之外部向內延伸，且呈環狀排列，以供套置、挾固於灑水頭上固定，引證案之迴水板係以螺牙與灑水頭主體連結，兩者構造不同，是以引證案尚難證明系爭專利申請專利範圍第2項擬制喪失新穎性。

(四)系爭專利申請專利範圍第3項係依附於第1項，其進一步界定

「該預埋盒體搭配一預埋螺絲鎖固於管路之末端，該預埋螺絲之螺紋部之一端包含有一凸緣。」，依系爭專利說明書之記載「本創作之預埋盒體搭配一預埋螺絲鎖固於管路之末端，該預埋螺絲之螺紋部之一端包含有一凸緣，該凸緣之平面得以推頂預埋盒體之內平面，並與管路貼合而迫緊，如此該預埋盒體與管路就能保持同軸度」（見說明書第6頁倒數第3行以下），是以系爭專利之預埋螺絲之螺紋部一端包含有一凸緣，並藉該凸緣得以推頂至預埋盒體之內平面。被告雖辯稱系爭專利申請專利範圍第3項所記載之預埋螺絲則為引證案第7圖習知灑水頭所揭露云云，惟查，引證案第7圖係習知灑水頭示意圖，其預埋螺絲由圖式所揭示係為一視點由側上方往下描繪之俯角透視圖，並未揭示預埋螺絲之一端部包含有一凸緣。另由系爭專利第7圖所揭示之習知灑水頭剖視圖，可知得該凸緣係灑水頭之端部，而非固定於預埋螺絲之一端，兩者構造不同，是以引證案尚難證明系爭專利申請專利範圍第3項擬制喪失新穎性。

(五)系爭專利申請專利範圍第4項係依附於第1項，其進一步界定

「該預埋盒體之貫穿孔直徑係大於灑水頭螺紋部之最大外徑者。」，被告雖辯稱系爭專利申請專利範圍第4項所記載之技術特徵已為引證案圓形盤開孔可供灑水頭上端之外螺牙旋入所揭露云云，惟查，依引證案說明書第9頁第6至7行所示，其圓形盤片之中心開孔雖可供灑水頭上端之外螺牙旋入（見本院卷第93頁），然依引證案說明書第8頁第12行以下記載：「灑水頭1上端具有外螺牙11…，其中段為具有內螺牙之帽套13，於下端具有一噴管段14，該噴管段14上方有外螺牙142以供帽套13旋入（螺入）固定…」（見本院卷第92頁反面），另依引證案第1至4圖均顯示灑水頭噴管段上方之外螺牙142直徑大於圓形盤片之中心開孔，是以引證案之圓形盤片貫穿孔直徑並未完全大於灑水頭螺紋部之最大外徑，故引證案尚難證明系爭專利申請專利範圍第4項擬制喪失新穎性。

六、綜上所述，引證案雖足以證明系爭專利申請專利範圍第1項擬制喪失新穎性，惟不足以證明系爭專利申請專利範圍第2至4項擬制喪失新穎性，惟按，部分請求項違反專利法之規定而致舉發成立者，被告應先依職權通知專利權人申復或更正說明書或圖式。經申復更正後能克服舉發成立之理由者，應審定舉發不成立；屆期未申復更正、申復不成立或不准更正者，被告始應審定舉發成立，應撤銷專利權，為兼顧原告原可於專利專責機關審查階段提出更正申請專利範圍之程序利益，被告所為系爭專利全部申請專利範圍為「舉發成立，應撤銷專利權」之審定，即有未洽，訴願決定未及糾正，亦非妥適，故本件有待發回由被告依本院上述法律見解踐行通

知更正之程序，並就引證案所揭露之習知技術是否足以證明系爭專利申請專利範圍第2至4項違反專利法第94條第4項之規定再為審查裁量，另為適法之處分，故原告據此請求撤銷訴願決定及原處分為有理由，應予准許。

七、本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 3 月 3 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 100 年 3 月 3 日
 書記官 周其祥