

**1010601 有關第 095305840N01 號「標示框架」新式樣專利舉發事件  
(100 年度行專訴字第 65 號)(判決日：100.11.17)**

爭議標的：新穎性、專利權歸屬爭議

系爭專利：「標示框架」新式樣專利

相關法條：專利法第 110 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 128 條第 1 項第 3 款規定

判決要旨：雖舉發證據 3、4 出貨單或統一發票所列之貨品或發票品名並非一致，且無圖面或具體實物樣品可供佐證確認該出貨或販售之貨品究有何形狀特徵，但由本件參加人擔任代表人之優美公司曾於 96 年 1 月 5 日寄發存證信函予原告，通知原告不得依其委託之「標示框架」模具複製同樣成品販售，並先於 96 年 1 月 2 日將該產品之模具領回，有存證信函 1 份（本件証物三）及領據 1 紙（本件証物五）可稽，又雖本件証物四所示之 3 紙出貨單之日期分別是 95 年 12 月 20 日、95 年 11 月 27 月、95 年 12 月 14 日，在系爭專利申請日 95 年 10 月 26 月之後，但可證明原告於參加人申請系爭專利前後均將標價牌出貨予優美公司，復佐以証物五領據上所付 NR40、DR40 字樣之模具實體照片，可證明本件証物五領據上 DR40 之模具所示形狀與系爭專利之左側視圖相同。又優美公司曾分別於系爭專利申請日前之 94 年 8 月 20 日及 94 年 11 月 30 日支付原告 DR 模具費等情，亦有支票及支票存根影本各 2 紙附卷可稽，足認參加人自原告公司所領回之 DR40 模具具有系爭專利本體頂面係呈圓弧流線形及複數向下隆起的圓弧部之形狀特徵，且依本件証物二即訴願附件二所示 2 紙出貨單之日期、品名及金額之記載及本件証物三之存證信函，堪認該 DR40 模具係在可製成系爭專利具有圓弧面形狀特徵之「標示框架」，並已於系爭專利申請日之前已出貨並於市面銷售。故由舉發證據 3（部分同本件証物十四）、4（同本件証物十五）及証物三、四、五、十六互相勾稽，足認系爭專利早於其申請日前已於市面販售之事實，而可證明系爭專利不具新穎性。

**【判決摘錄】**

一、兩造主張

(一)原告主張

- 1.系爭專利緣自優美超商設備有限公司（下稱優美公司）代表人即本件參加人前於94年7月間攜帶1件坊間所使用之類似產品及一塊棚板貨架前來原告公司，要求設計可符合該棚板貨架規格尺寸之塑膠製標示框架（市場及業界均泛稱標架牌）。原告經研發設計，將圖樣及報價單傳送參加人確認同意後，即循訂購、開模、生產、交驗貨之程序，陸續完成多次買賣。詎參加人枉顧本項產品非為其發明創作，且早已販售於市面之事實，竟於95年10月26日持原告所繪製之圖面等資料，向被告申請取得系爭專利。嗣優美公司先於96年1月5日以存證信函威嚇原告不得售予他人，復於96年2月15日對原告提起背信及違反著作權等訴訟。尤其參加人明知本項產品已有陷入法律爭議之可能，卻於95年11月至12月間，蓄意、異常大量訂購達新臺幣32萬餘元之貨品，分於95年11月27日、同年12月14日及同年12月20日3次驗收取貨後，除拒不給付貨款外，更於96年1月2日將該產品之模具領回。
- 2.鑑於「原告公司曾於95年下半年，派員李浩庭攜同本案系爭產品相關圖樣資料，親赴被告洽辦申請專利權事宜，該局服務台承辦人員首先詢問該產品有無已流通於市面，原告同仁據實答稱肯定，承辦人員乃告知不符申請要件」之事實，且專利法第110條第1項第1款明定申請前若已公開使用者，不可取得新式樣專利。原告前於舉發及訴願時，均主張被告應查察或交代清楚，參加人就受詢「申請前該產品有無公開使用」乙節，應對方式如何？是否存有書面具結該產品未流通販售於市面之資料？然原處分及訴願決定針對本項極易查明之事實，均隻字不提，避而未論。
- 3.本件爭執與解決之基礎，在於系爭「標示框架」產品如何生成？就諸般事實觀之，其中雖涉及法律層面之「著作權」與「專利權」問題，惟如「著作權」誰屬若已明確，加以「專利權」之取得又顯有瑕疵，則行政機關處理準據自明。參加人自承系爭產品緣起於坊間已存在之樣品，嗣經原告技術人員李榮燐用電腦繪製設計圖，並傳送報價單予參加人確認等事實無訛，足證系爭產品早已流通於市面，始有可能由參加人取得樣品，進而要求原告加以改良設計之。
- 4.歷經司法檢察、審判機關兩年餘期間之縝密、詳細調查結果，在在指明本件系爭產品設計圖之繪製、創始者暨著作權人應為原告所有。參諸原告就系爭產品之原始設計圖與優美公司申請專利時所附相關圖面，兩者客觀比對，其甚多部份之相同與相似，足認參加人竊以原告創作之設計圖，再冠上立體、前、後、側、俯視等名稱，詐得新式樣專利權。
- 5.依証物十六之優美公司填發94年8月20日SC0000000號（其上由參

加人自行加註「奕立訂 DR 模具預付 20000 訂金」)、94 年 11 月 30 日 BO0000000 號(其上由參加人自行加註「奕立 DR 模具費 48250」)支票存根 2 紙、暨証物五之參加人 96 年 1 月 2 日向原告領回 NR40 及 DR40 模具 2 組之領據(上有載明模具名稱之照片 2 幀及蔡漢溪本人之簽名),相互印證結果,足資證明兩造所爭執之系爭產品,其品名確為 DR40。另參酌証物十四原告對優美公司 95 年 8 月 17 日及 95 年 8 月 21 日出貨單 2 紙、對久盛公司 95 年 9 月 20 日及 95 年 9 月 25 日出貨單 2 紙,所載出貨品名均為 DR40,與証物十五進行勾稽,其中原告填發優美公司 95 年 8 月 20 日 NU00000000 號發票,亦為同項 DR40 產品之請款佐證,而原告填發久盛公司 95 年 9 月 20 日 PU00000000 號發票,內容詳載 DR40 之模具費及產品請款金額,皆充分證明原告與訴外人久盛公司於該期日前,早已完成有關係爭產品 DR40 之模具開製、成品生產、交貨驗收及填開發票請款等程序。以上諸多証物資料,無論就日期先後或產品銷售之事實,均足證本件參加人 95 年 10 月 26 日向被告提出申請前,該產品相同或近似之新式樣,早已公開使用及販售於市面,依法自不得取得新式樣專利。

6. 被告雖指摘証物十四、証物十五之出貨單或發票未揭露產品圖面、照片可與系爭專利進行比對,而無從證明該二證據所販售之商品即為系爭專利商品,惟如此見解實可謂不知實務之運作,試問何種可能會發生常態性在出貨單或發票上檢附照片、圖形者。又被告指駁証物十六引據之支票存根影本 2 張雖載有「奕立、DR 模具…」,且所載日期亦早於系爭專利申請日,然所載之「DR 模具」形狀為何,無從得知,自亦無法與系爭專利進行比對云云。就此,被告大可依法傳訊兩造及第三人客戶之經手承辦人員,或責成優美公司提供其已領回之模具,飭由原告於履勘之現場實作製成成品,即可進行鑑定及辨認程序。
7. 「DR40」乃原告於受理參加人委請處理系爭商品時,所命名之產品品名,就此產品代號歷經多次出、驗貨(均有買方人員簽收紀錄)及請、付款程序(均已完成付款手續),另於証物五領據照片中模具上,係由原告標明「DR40」字樣,証物十六之支票存根上則由參加人主動載明「奕立、DR 模具」等字樣之事實,足認「DR40」即為系爭商品,且已成為原告(賣方)、參加人(買方)雙方所認同之共識。
8. 至被告所執証物五領據上揭示之日期晚於參加人申請專利日期乙節,應係被告誤解本件基本事實所致,因參加人於 95 年 11 至 12 月間,明知系爭產品可能陷入爭議之際(其已於 95 年 10 月 26 日提出專利權之申請),竟向原告蓄意大量訂購該商品,且當 95 年 12 月 20 日前完成點交收貨後(已達成利用原告機器設備為其製造產品之目的),參加人即於 96 年 1 月 2 日親往原告處領回該模具,嗣後 96 年 2 月 28

日拒不給付貨款，故參加人基於不正企圖，向原告公司領回模具之日期，當然在其申請專利權日期之後。

- 9.原告提列證物十三之設計圖，目的在便於證明參加人瓢竊原告創作之設計圖（均為弧面，兩者整體造型幾乎完全相同），再冠以立體、前、後、側、俯視等名稱，詐得本件新式樣專利權之事實。參加人於本件相關民事訴訟程序中，96年7月答辯狀被證五所引證據，即為本件行政訴訟證物一之報價單，而該報價單中之圖面僅係平面造型，其與弧面造型顯有差異，則前開所述弧面造型之設計圖，與其後之產品從何而來？觀之證物一報價單下方原告技術人員（即證人二李榮燐）親筆所書字樣：「押出模 1. …真空模 2. 平面與弧面 …請確認圖面 …」，意指設計初始係應參加人之要求乃平面造型，後因原告技術人員改良設計為弧面，方能克服某些特別之問題，也因此造成參加人必須支付兩具真空模費用。
- 10.參加人於本件 100 年 9 月 26 日準備程序庭中，就法官所詢有關係爭產品之事項，答非所問、不知所云，且當法官要求繪製其自稱係專利權人所原創之產品圖樣時，其畫出之圖形，經傳閱庭上各人，均認與系爭產品毫無任何相似之處。尤其令人詫異震驚者，當法官將卷附系爭產品左側視圖及參加人所繪圖形，交其參看比對並簽署姓名時，參加人竟當庭趁隙依左側視圖，描摹塗改其自繪之圖形。

## (二)智慧局主張

- 1.舉發證據 3（即證物十四）中之 4 紙出貨單（號碼：0000000000、0000000000、0000000000）所載商品品名為「DR40…標價牌」；證據 4（即證物十五）之 2 張統一發票名分別為「標價牌」及「DR40 模具費」、「DR40 灰 1185m/m」、「DR40 灰 885m/m」，且該等出貨單及統一發票所載日期均早於系爭專利之申請日 95 年 10 月 26 日，是該等證據得互相勾稽，為論究系爭專利於申請前是否已公開使用之適格證據。惟證據 3、證據 4 並未有商品圖形可與系爭專利進行比對，而無從證明該二證據所販售之商品即為系爭專利商品。又訴願附件六（即證物十六）之支票存根影本 2 張雖載有「奕立、DR 模具…」，且所載日期亦早於系爭專利申請日，然所載之「DR 模具」形狀為何，無從得知，自亦無法與系爭專利進行比對。是以，證據 3、證據 4 及訴願附件六無從證明系爭專利不具新穎性，有違專利法第 110 條第 1 項第 1 之規定。
- 2.另訴願附件七（即證物五）據原告稱為該公司領回「DR40」等模具之照片影本，其上所揭示日期為 96 年 1 月 2 日晚於系爭專利申請日即 95 年 10 月 26 日，自難據以主張系爭專利不具新穎性。是以，訴願附件七亦未能證明系爭專利有違專利法第 110 條第 1 項第 1 款規定。

- 3.舉發證據 6（即證物六、七）之檢察官不起訴處分書及法院刑事裁定內容係認定原告為關係人繪製「標示框架」，而告證之支票存根草圖並非著作權法上所定義之「著作」，及無法證明「標示框架」之著作權歸屬於第三人優美公司所有等情，並未認定關係人非為系爭新式樣專利申請權人。又訴願附件一（即證物一）為原告開立予優美公司，繪有一圖樣之報價單影本 1 張，該報價單所揭示日期為「940727」，依一般經驗法則，應可認係指 94 年 7 月 27 日，固早於系爭專利申請日，然該報價單屬奕立公司之內部文件，於無其他具公信力之證據資料佐證前，尚無法逕以之證明參加人非為系爭新式樣專利申請權人。訴願附件四（即證物七）之法院民事判決係有關請求給付貨款事件，所涉內容係原告對優美公司有無侵權行為及債務不履行等情事，並未認定參加人非屬系爭專利申請權人。
- 4.舉發證據 2（即證物十三）之設計圖屬私文書，為奕立公司之內部資料，且無日期得認定該設計圖係於何時完成，自難證明參加人非為系爭專利申請權人。

## 二、本案爭點

- (一)舉發證據 3（部分同本件証物十四）、4（同本件証物十五）、5、證物一、三、四、五、十六是否可證明系爭專利不具新穎性？
- (二)舉發證據 2、6 是否可證明參加人非為系爭專利申請權人？

## 三、判決理由

- (一)本件原告主張系爭專利不具新穎性，且參加人非為系爭專利申請權人等語，並於舉發階段提出舉發證據 2 至 6、於訴願階段附件一至七及於本件訴訟提出證物一至七及證物十二至十六為憑，原告於各階段所提出之證物之關係除舉發證據 5 係瑞典廠商「HL datastrip」公司網站展示之標價牌產品圖樣外，其餘證據之關係如本判決附表所示。

### (二)系爭專利技術分析：

#### 1.系爭專利技術內容：

系爭專利為一種框架，尤指一種標示框架，其可設置於一貨品架的前緣，並可容納標示紙，藉由標示紙可表明貨品架上的貨品名稱或其他資料。該標示框架係主要由一本體及一夾片所組成，該本體側端輪廓呈一朝前突伸的角錐狀，後端為中空形成有卡槽以便卡設於一貨品架的前緣，且本體底部後端形成有複數向下隆起的圓弧部，隨著標示框架的高低做調整，貨品架越低則隆起的圓弧部越放置後頭，使角錐狀角度越小看的越清楚，反之若是貨品架越高則隆起的

圓弧部越放置前頭，使角錐狀角度越大方便看的越清楚，另外本體頂面係呈圓弧流線形，該夾片係設置在本體頂面前端處，朝後延伸，且亦呈圓弧流線型，可夾固一標示紙。

2.系爭專利主要圖面如附圖四所示。

3.系爭專利申請專利範圍分析：

系爭新式樣專利，參考圖係標示框架夾設在一貨品架前端之示意圖。

(三)舉發證據如前所述，其中證物三、四係原告於本件言詞辯論終結前，關於撤銷專利權之行政訴訟，就同一撤銷理由所提出之新證據，依智慧財產案件審理法第33條第1項之規定，本院仍應審酌之。

(四)舉發證據3(部分同本件証物十四)、4(同本件証物十五)及證物三、四、五、十六互相勾稽，可證明系爭專利不具新穎性：

1.查証物一之報價單(即訴願附件一，如本判決附圖一所示)係原告所出具之私文書，其上並無標註相關模具名稱或產品型號可供比對，無法認定該報價單上繪製之圖面即是產製上開貨品之模具圖，再者証物一報價單之圖形頂面呈水平狀，在其一端部呈勾狀，而系爭專利左側視圖之圖形頂面係呈圓弧面狀，在其一端部呈直片狀，兩者並非相同或近似，不足以認定証物一報價單之模具圖可製成系爭專利之「標示框架」。

2.舉發證據2(同本件証物十三，如本判決附圖三所示)為原告公司內部之設計圖2紙，其圖號分別為00000000000及00000000000，皆有「塑膠材質PVC透明」之記載，上揭圖號無任何佐證可證明係日期之標示，且其「修改日期」欄亦無日期記載，無法證明為系爭專利申請日前已存在之證據，不具證據能力。

3.舉發證據5為瑞典廠商「HL datastrip」公司網站展示之標價牌產品圖樣，惟舉發證據5之網站資料上並無日期之記載，且訴願決定機關經濟部曾依該證據所載網址上網搜尋，已無法搜索得相關標價牌圖樣(見訴願決定第6頁第(四)段所載)，況且由系爭專利之使用狀態參考圖及舉發證據5所示各標價牌裝設於貨物架之圖片比較可知，系爭專利之標示框架面板係壓覆夾設於貨物架端面之上，而證據5各標價牌之面板係自貨物架上端面垂下，是就整體視覺訴求上，系爭專利之標示框架面板之顯示角度與貨物架之水平面較貼近。是以，舉發證據5所示各標價牌圖樣與系爭專利相對應之側視斷面形狀特徵顯非相同或近似，亦不足以證明系爭專利不具新穎性。

4.舉發證據6(同訴願附件三及本件証物六)為臺灣桃園地方法院檢察署96年度偵續字第24748號及97年度偵續字第85號檢察官不起訴處分書、臺灣高等法院檢察署97年度上聲議字第4998號處分書

及臺灣桃園地方法院 97 年度聲判字第 36 號刑事裁定影本各 1 份，均係關於著作財產權之爭議，難認與本件專利行政訴訟有關，無法作為對原告、參加人有利或不利事實認定之證據。至於本件証物七（同訴願附件四）係臺灣臺北地方法院 97 年度簡上第 457 號民事判決，該判決認本件原告依契約之附隨義務請求被上訴人優美公司應給付其有關 95 年 11 月 27 日、同年 12 月 14 日及同年 12 月 20 日 3 次出貨貨款，為有理由，而判決本件原告勝訴，與系爭專利是否不具新穎性之判斷無涉。

5. 然查，舉發證據 3（即本件証物十四，含本件証物二即訴願附件二）為原告 95 年 7 月至同年 9 月之出貨單共 5 紙，該 5 紙出貨單中之 2 紙（單據號碼：0000000000、0000000000）即為本件証物二即訴願附件二所附 95 年 8 月 21 日及 95 年 8 月 17 日之出貨單，另其中 3 紙出貨單（單據號碼：0000000000、0000000000、0000000000）列印之公司名稱為「優美超商設備有限公司」，其中 2 紙出貨單（單據號碼：0000000000、0000000000）列印之公司名稱為「久盛商品陳列有限公司」（下稱久盛公司），且該 5 紙出貨單所列之品名規格分別有「N40 灰色、DR40 白色、DR40 灰色、P40 紅色」等不同長度規格之標價牌。佐以舉發證據 4（即本件証物十五）為原告於 95 年 8 月 20 日及同年 9 月 20 日分別開立給優美公司（發票號碼：NU00000000）及久盛公司（發票號碼：PU00000000）之統一發票，品名分別為「標價牌」及「DR40 模具費、DR40 灰 1185m/m、DR40 灰 885m/m」。雖上開證據 3、4 出貨單或統一發票所列之貨品或發票品名並非一致，且無圖面或具體實物樣品可供佐證確認該出貨或販售之貨品究有何形狀特徵，但由本件參加人擔任代表人之優美公司曾於 96 年 1 月 5 日寄發存證信函予原告，通知原告不得依其委託之「標示框架」模具複製同樣成品販售，並先於 96 年 1 月 2 日將該產品之模具領回，有存證信函 1 份（本件証物三，見本院卷第 15 至 16 頁）及領據 1 紙（本件証物五，見本院卷第 18 頁所示，另如本判決附圖二）可稽，又雖本件証物四所示之 3 紙出貨單之日期分別是 95 年 12 月 20 日、95 年 11 月 27 日、95 年 12 月 14 日，在系爭專利申請日 95 年 10 月 26 日之後但可證明原告於參加人申請系爭專利前後均將標價牌出貨予優美公司，復佐以上揭本件証物五領據上所付 NR40、DR40 字樣之模具實體照片，固僅能依稀顯示部份模穴特徵，惟依參加人於本院 100 年 9 月 26 日準備程序當庭陳稱：「（法官問：所領回的模具與你的專利標示框架是否一樣？）（提示本院卷 19 頁反面及原處分卷）下面的一樣（指領據上之 DR40 模具照片），上面的不是，我是從形狀來判斷。（法官問：本院卷第 19 頁反面是何形

狀？請當庭畫出。)(參加人當庭在白紙上畫出形狀，如本院卷第 88 頁所示)(法官問：請參加人再畫清楚一點。)(參加人當庭再在白紙上畫出形狀)我們自己 ID 畫出來的，原告所提證物五下方照片模具所生產樣式就是這樣的形狀。(法官問：提示系爭專利左側視圖，是否與你所畫的一樣?)一樣。(參加人將上開所畫形狀參考系爭專利再畫一次)」等語(見本院卷第 86 至 87 頁)，並有參加人繪製之圖形 3 式並親自簽名之 A4 紙 1 紙附卷足稽(見本院卷第 88 頁)，可證明本件證物五領據上 DR40 之模具所示形狀與系爭專利之左側視圖相同。嗣參加人雖於 100 年 10 月 21 日陳述書因其不擅畫圖，且一時驚恐當庭不知如何畫起云云，惟本院於上開準備程序一再與參加人確認，參加人始為上開陳述並當庭完成畫圖，況且依本件證物六、七所示，參加人於另案訴訟曾多次出庭，故其所辯稱在法庭上「一時驚恐」，顯非可採。又優美公司曾分別於系爭專利申請日前之 94 年 8 月 20 日及 94 年 11 月 30 日支付原告 DR 模具費等情，亦有支票及支票存根影本各 2 紙附卷可稽(見本院卷第 56 頁)，足認參加人自原告公司所領回之 DR40 模具具有系爭專利本體頂面係呈圓弧流線形及複數向下隆起的圓弧部之形狀特徵，且依本件證物二即訴願附件二所示 2 紙出貨單之日期、品名及金額之記載及本件證物三之存證信函，堪認該 DR40 模具係在可製成系爭專利具有圓弧面形狀特徵之「標示框架」，並已於系爭專利申請日之前已出貨並於市面銷售。故由舉發證據 3(部分同本件證物十四)、4(同本件證物十五)及證物三、四、五、十六互相勾稽，足認系爭專利早於其申請日前已於市面販售之事實，而可證明系爭專利不具新穎性。

(五)證據 2、6 及原告於訴願、本件訴訟所提出之證據仍不足以證明參加人非系爭專利申請權人：

1. 查舉發證據 2(即本件證物十三)係原告之設計圖 2 紙，為原告公司內部之設計圖，非屬公開之文件資料，且該 2 紙設計圖之圖號雖分別載有 00000000000 及 00000000000，惟是否即可認定係分別於 94 年 7 月 28 日或 95 年 6 月 15 日所完成，容有疑義，縱佐以舉發證據 6(即訴願附件三或本件證物六)所示之臺灣桃園地方法院檢察署 96 年度偵續字第 24748 號及 97 年度偵續字第 85 號檢察官不起訴處分書、臺灣高等法院檢察署 97 年度上聲議字第 4998 號處分書及臺灣桃園地方法院 97 年度聲判字第 36 號刑事裁定等處分或裁定雖認定無法由優美公司於 94 年 8 月 20 日及 94 年 11 月 30 日支付本件原告 DR 模具費支票存根所繪之標記圖形(訴願附件六或本件證物十六)即認定本件原告擁有該設計圖之著作權，惟亦不能據此即推定參加人非為系爭專利申請權人，蓋因著作權係保護該著作之表達，而不

及於其所表達之思想、程序、製程、系統、操作方法、概念、原理、發現，此為著作權法第十條之一所明定，雖該二設計圖所示之形狀特徵與系爭新式樣專利之側視圖近似，惟無其他立體圖面、視圖及文字說明該設計圖之物品名稱或用途，僅由該設計圖形著作之表達及其所載之材質特性（塑膠材質 PVC 透明），尚難遽以認定已揭露系爭專利之創作思想或原理，是縱有系爭專利權人於委託原告開發模具的過程中，參酌原告設計圖所示平面形狀特徵之情事，亦不能否定系爭專利將其應用於貨品架而建構成立體標示框架之創作思想或原理，是以由證據 2、6 及訴願附件六或本件証物十六不足以證明參加人非為系爭專利申請權人。

2. 雖原告主張參加人於 95 年 10 月 26 日持原告所繪製之圖面等資料，以「標示框架」名稱申請系爭專利，優美公司於 96 年 1 月 5 日以存證信函（即証物三）威嚇原告公司不得售予他人，復於 96 年 2 月 15 日對原告提起背信及違反著作權等訴訟。另優美公司於 95 年 11 月至 12 月間訂購新臺幣 32 萬餘元之貨品，分 3 次驗收取貨後（如証物四出貨單 3 紙），除拒不給付，更於 96 年 1 月 2 日將該產品之模具領回（如訴願附件七或本件証物五領據），上開相關訴訟業經臺灣桃園地方法院檢察署 96 年度偵續字第 24748 號及 97 年度偵續字第 85 號檢察官不起訴處分書、臺灣高等法院檢察署 97 年度上聲議字第 4998 號處分書及臺灣桃園地方法院 97 年度聲判字第 36 號刑事裁定等處分或裁定（如訴願附件三或本件証物六處分書或裁定）及臺北地方法院則針對民事給付貨款部分判決優美公司應依約給付貨款（如訴願附件四或証物七民事判決）確定在案等語。惟查原告所繪製之設計圖（即證據 2 或本件証物十三之 2 紙設計圖），僅為平面一視圖，並無該設計圖形元件之使用說明或用途，不若系爭專利尚有其他視圖、立體圖及使用參考圖並有完整的文字說明，而賦予新式樣專利圖面完整的創作內涵，而証物七所示之民事判決係給付貨款之民事訴訟事件判決優美公司應依約給付本件原告貨款（証物四所示之 3 次出貨貨款），惟並無法據此確認參加人非為系爭專利申請權人或確認專利權之歸屬。

3. 承上，證據 2、6、訴願附件三、四、六、七及本件証物三至七、十六尚不足以證明參加人非為系爭專利申請權人。

#### 四、判決結果

綜上所述，依原告所提出之舉發證據 3（部分同本件証物十四）、4（同本件証物十五）及證物三、四、五、十六互相勾稽，足以證明系爭專利不具新穎性，本件自應為舉發成立之審定。被告為舉發不

成立之審定，尚有未洽，訴願決定未予糾正，亦有未合。又本件關於系爭專利不具新穎性部分並無事證未臻明確或申請專利範圍尚待被告審查之情事，是以原告訴請撤銷訴願決定及原處分，並命被告應就系爭專利作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定，為有理由，應予准許。

## 五、智慧局分析檢討

- (一)本件模具費之支票開立成為法院認定系爭專利喪失新穎性之關鍵。不過從實務面觀察：模具費支票、標價牌出貨單、標價牌模具發票、存證信函、模具照片領據等可否做為系爭專利已公開而喪失新穎性之認定？我國實務見解：「設計圖、組立圖均為私文書，且係公司內部文件，並非不特定第三人得隨時見聞者，應非屬公開文件，...。」(台北高等行政法院 96 訴 1660)，美國第一巡迴上訴法院認為：「專利法上的公開出售應以實際上公開出售為準，不得以簽訂契約為由，否定發明的新穎性。」(McCreery Engineering Co. v. Massachusetts Fan Co. 195 F. 498; 1912 U.S. App.)。因此，本案法院除對於支票等證據認為可為系爭專利公開之證據外，似可就該等證據是否為公司之內部文件而具有證據力為進一步判斷論證。
- (二)另，參加人(即系爭專利所有權人)於訴訟上主張略以：「參加人於 94 年間拿一舊式之產品及較為潦草之草圖用來解說參加人之創意，委託原告代為繪製圖面及開模，經參加人確認後再行射出測試品試用，經過試用階段(尚未對外公開販售)無瑕疵之後，參加人即於 95 年 10 月間以實品委託專利事務所代為繪圖寫稿，並申請專利，...，後因同業間傳聞原告認為系爭產品有利可圖，已另開相同之模具並準備射出成品對外販售，...，參加人隨即結束與原告之委託合作關係並領回參加人之模具，才有後續法律訴訟。」，如參加人所述，本案是否有非出於申請人本意而洩漏系爭專利之新式樣內容，致使該新式樣為公眾得知之情形？因涉及系爭專利是否具有新穎性喪失之例外事由，對於雙方當事人訴訟之成敗具關鍵性影響，法院似可進一步為審酌。

# 100 年度行專訴字第 65 號

附表：

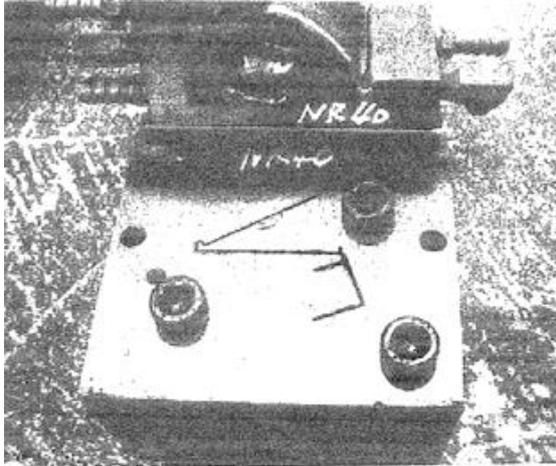
證 據	內 容	備 註
証 物 一	原告於 94.年 7 月 27 日開立給優美超商設備有限公司之報價單影本，如本判決附圖一所示。	同訴願附件一
証 物 二	95.8.17.及 95.8.21.原告出貨單影本	同訴願附件二之 95.8.21 及 95.8.1 出貨單，部分與本件証物十四同。
証 物 三	96.1.5.優美超商設備有限公司存證信函影本	新證據
証 物 四	95.11.27.、95.12.14.及 95.12.20.原告出貨單影本	新證據
証 物 五	原告稱 96.1.2.蔡漢溪向其領回 NR40 及 DR40 模具兩組(如本判決附圖二所示之附照片)影本，另附 96 年度北簡字第 27171 號民事答辯(二)狀第 1 頁及 NR40 及 DR40 模具照片影本。	同訴願附件七，所示 NR40 及 DR40 模具照片模糊，有「蔡漢溪 1/2」之簽署字樣，而証物五另附 96 年度北簡字第 27171 號民事答辯(二)狀第 1 頁及 NR40 及 DR40 模具照片影本，其上領取人為空白未有簽署字樣。
証 物 六	為臺灣桃園地方法院檢察署 97 年度偵續字第 85 號檢察官不起訴處分書、臺灣高等法院檢察署 97 年度上聲議字第 4998 號處分書及臺灣桃園地方法院 97 年度聲判字第 36 號刑事裁定影本各 1 份。	同訴願附件三，另原舉發證據 6 除訴願附件三及証物六之處分書或裁定影本外，尚有臺灣桃園地方法院檢察署 96 年度偵續字第 24748 號檢察官不起訴處分書影本 1 份。
証 物 七	臺灣臺北地方法院民事判決(97 年度簡上第 457 號)影本 1 份	同訴願附件四，該民事判決認被上訴人優美公司應給付上訴人即本件原告有關 95.11.27.、5.12.14 及 95.12.20 三次出貨貨款
証 物 八	原告專利舉發理由書影本 1 份	
証 物 九	原告訴願書影本	

証物十	經濟部智慧財產局專利舉發審定書影本 1 份	同訴願附件五
証物十一	經濟部訴願決定書影本 1 份	
証物十二	原告稱為優美公司申請專利相關資料影本，即系爭專利 D118972「標示框架」案專利公報	同原舉發證據 1
証物十三	奕立有限公司之設計圖 2 紙，如本判決附圖三所示。	同原舉發證據 2
証物十四	原告稱為奕立有限公司 95 年 7 月至同年 9 月標價牌之出貨單 5 紙	同原舉發證據 3，該 5 紙出貨單包含訴願附件二所附 95.8.21.及 95.8.17 之出貨單
証物十五	奕立有限公司分別於 95.8.20 及 95.9.20 開立給優美公司及久盛公司之統一發票 2 紙	同原舉發證據 4
証物十六	優美公司分別於 94.8.20 及 94.11.30 支付原告 DR 模具費之支票及支票存根影本各 2 紙	同訴願附件六

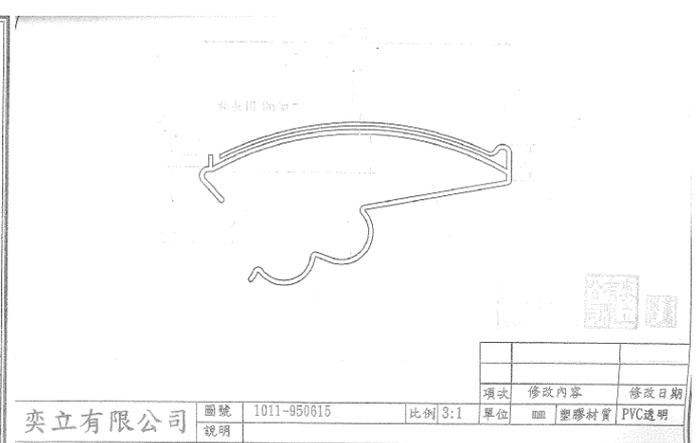
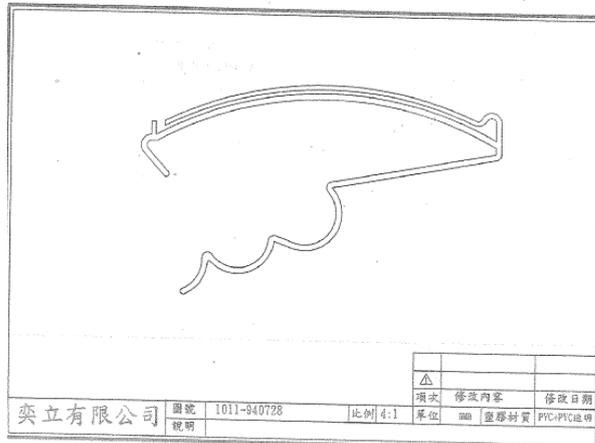
附圖一：

報 價 單		
興立有限公司 桃園縣蘆竹鄉南山路一段108巷2-3號 TEL:03-3522501 FAX:03-3228953 網址:www.ul-plastic.wembi.net E-mail:ul.plastic@msa.hinet.net		
價單號:940727001	日期:940727	
名稱:優美超商設備有限公司	TEL:02-25373124	
訂號編:	FAX:02-29681765	
訂地址:		
付款條件:月結60天期票	交貨期限:依雙方約定	
報 價 單 內 容		
壹. 模具費	單位:一組	單價:70000元
貳. 成品	長度:1M	單價:13元
		
押模 1. 真空殺 2. 平面及弧面 請確認圖面		

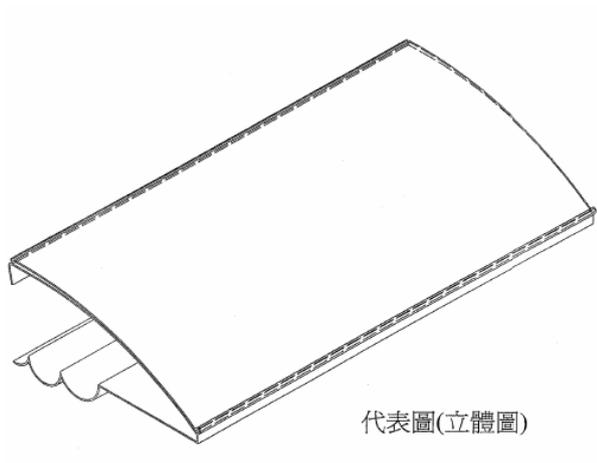
附圖二；



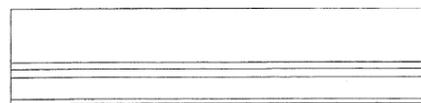
附圖三：



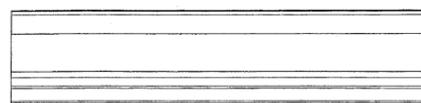
附圖四：



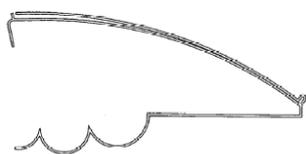
系爭專  
利主要  
視圖及  
使用參  
考圖



前視圖



後視圖



左側視圖

