

智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 100,行專訴,67
 【裁判日期】 1001027
 【裁判案由】 新型專利舉發
 【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

100年度行專訴字第67號
 100年9月29日辯論終結

原 告 林文雄
 訴訟代理人 曾信嘉律師
 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 王建富
 參 加 人 蔡承紘

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100年5月5日經訴字第10006099170號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，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

壹、程序方面：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限，被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加，有下列情形之一者，訴之變更或追加，應予准許：1. 訴訟標的對於數人必須合一確定者，追加其原非當事人之人為當事人；2. 訴訟標的之請求雖有變更，但其請求之基礎不變者；3. 因情事變更而以他項聲明代最初之聲明；4. 應提起確認訴訟，誤為提起撤銷訴訟者；5. 依第197條或其他法律之規定，應許為訴之變更或追加者，行政訴訟法第111條第1項、第2項、第3項定有明文。本件原告起訴聲明原為：訴願決定及原處分均撤銷、被告就第97203727號套筒磁吸結構改良新型專利舉發事件，應做成舉發不成立處分（見本院卷第6頁）。嗣於民國100年9月13日本院準備程序中主張聲明減縮為訴願決定及原處分均撤銷（見本院卷第77頁）。經核原告係本於同一請求基礎為變更，非屬訴之變更或追加，且被告亦表同意，應予准許，合先敘明。

貳、實體方面：

一、事實概要：

原告前於97年3月5日以「套筒磁吸結構改良」向被告機關申請新型專利，經被告編為第97203727號進行形式審查准予專利後，發給新型第M342237號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人蔡承紘以該專利違反專利法第94條第4項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發，案經被告審查，認系爭專利違反專利法第94條第4項規定，於99年11月17日以（99）智專三（三）05055字第09920827420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100年5月5日經訴字第10006099170號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職

權命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告主張：

(一)系爭專利與證據2、系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術之結構組成或空間型態皆明顯不同：

系爭專利申請專利範圍第1項係已清楚界定有導引件(21)用以容置於本體(11)之受力端(12)內側，及限位部(33)得沿導引通孔(22)進行一直向移動之結構特徵。反觀證據2說明書所揭示之內容可知其導組件(30)係對應容設於其套筒本體(10)之作用端(23)內側；及由證據2說明書第6頁倒數第4行至第7頁倒數第2行、第7頁第14至19行所載可知，證據2之磁吸座(60)係相對緊配合固組於該導組件(30)之一端內層，亦即磁吸座(60)並無法於該導組件(30)內層移動，而是以緊配合之方式固定組合於該導組件(30)之一端內層中，以使磁吸座(60)與導組件(30)達到同動之狀態。並由上述比對說明後可知，證據2與系爭專利相較下，不論就結構組成或空間型態係皆明顯不同，且系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術亦無揭露有與系爭專利相同之結構特徵；因此，即使將系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術與證據2相互結合亦無法直接且無歧異地得出與本件系爭專利申請專利範圍第1項相同之結構組成與空間型態。

(二)系爭專利係具有證據2、系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術所無法達成之功效：

系爭專利申請之始即是為改良證據2所揭露之套筒結構所進行之「形狀與構造」的創新設計，且經由系爭專利申請專利範圍第1項所界定之結構特徵，更可藉由所有套筒工具雖依其驅動工件之外徑不同而會有不同之作用端(14)口徑，然其用以插設扳柄之受力端(12)則皆為同一尺寸之制式規格，因此系爭專利係藉由將稍具彈性之導引件(21)卡抵固定於該本體(11)之受力端(12)中，即可達到該導引件(21)具有可適用於不同作用端(14)口徑尺寸之套筒工具上之功效。反觀證據2所揭示之套筒結構，係將其導組件(30)係對應容設於該套筒本體(11)之作用端(23)內側，因此其導組件(30)僅能適用於單一口徑之套筒工具，而無法適用於所有口徑規格之套筒工具中，且為因應具有不同口徑之套筒作用端，即必須製造具有不同外徑之導組件(30)而需另外開模加工，相較下即相當耗費人力、時間與金錢；而系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術亦同樣無法達到此一功效。由此可知，系爭專利申請專利範圍第1項中所界定之結構特徵係更可達成證據2及系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術所無法達成之功效者。

3. 參考西元2004年出版之專利審查基準3.4.2.1規定，系爭專利在與系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術及證據2相較下，確實可達到系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術及證據2所無法達成之功效。意即，系爭專利對照系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術及證據2具有無法預期的功效，且其係請求項中界定之結構特徵所導致，因此該無法預期的功效得佐證系爭專利並非能輕易完成；並符合行政法院79年度判字第59號判決所提之新型專利之空間形態已屬創新，並能產生某一創新作用或增進該物品某功效時，即符合新型專利要件之意旨，因此系爭專利係確實具進步性，而符合新型專利要件。系爭專利申請專利範圍第1項既具有進步性，系爭專利之其餘附屬項亦具備專利要件自不待言。被告機關忽略本件系爭專利整體結構特徵所可達成之功效且違反專利審查

基準3.6 有關進步性「審查注意事項」第(4)點之規定，原處分自有違誤。

(三)聲明：撤銷訴願決定及原處分。

三、被告抗辯：

(一)「適用於所有口徑規格之套筒工具中」並非系爭專利申請專利範圍之特徵，且因為套筒之尺寸規格由其作用端(14)之孔徑大小所決定，所以系爭專利在固定尺寸的套筒中每1次之磁吸作用也相同為單一口徑螺帽或火星塞；且系爭專利之創作說明書第10頁第6行記載「導引件(21)係以其本身之彈性卡抵固定於該本體(11)之受力端(12)中，因此該導引件(21)係可由該本體(11)之受力端(12)中，再次被拆離並裝設於另一具有不同作用端(14)尺寸之套筒工具中，而使本創作具有良佳的可置換性」云云，所以其導引件(21)一再被拆離並裝設易造成磨損又不方便。另按系爭專利說明書第5圖揭示之習知技術和證據2組合之技術內容與系爭專利申請專利範圍第1項比較：系爭專利之本體(11)可對應證據2之套筒本體(10)、第5圖之套筒(50)，系爭專利之受力端(12)可對應證據2之受力部(11)、第5圖之受力端，系爭專利之作用端(14)可對應證據2之第三驅動空間(31)、第5圖之作用端，系爭專利之導引件(21)可對應證據2之導組件(30)、第5圖之導引件，系爭專利之導引通孔(22)可對應證據2之導組件(30)之導引通孔、第5圖之導引通孔，系爭專利之側壁(24)可對應第5圖之固定座(52)，系爭專利之穿孔(26)可對應第5圖之穿孔，系爭專利之磁吸組件(31)可對應證據2之磁吸件(63)、第5圖之磁性件(55)，系爭專利之限位軸桿(32)可對應第5圖之軸桿(53)，系爭專利之磁性元件(34)可對應證據2之磁吸件(63)、第5圖之磁性件(55)，系爭專利之彈性件(36)可對應證據2之彈性件(50)、第5圖之彈性件(56)，系爭專利之限位部(33)可對應證據2之磁吸座(60)，所以由系爭專利之第5圖習知技術和證據2之組合可證明系爭專利申請專利範圍第1項係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，不具進步性。

(二)聲明：駁回原告之訴。

四、參加人未於準備程序及言詞辯論時到場，亦未以書狀為陳述、聲明。

五、本件之爭點：

本件參加人於系爭專利舉發階段，係以系爭專利說明書之習知技術(第5圖)為基礎，分別與證據2、證據3或證據4結合，證明系爭專利各請求項不具進步性。經被告審查認系爭專利說明書之習知技術(第5圖)與證據2之組合可證明系爭專利各請求項不具進步性，而作成「舉發成立」之審定，原告訴願經駁回而提起本件訴訟，故本件之爭點乃為系爭專利說明書第5圖習知技術結合證據2能否證明系爭專利各請求項不具進步性？

六、得心證之理由：

(一)系爭專利技術內容分析：

系爭專利為一種套筒磁吸結構改良，其包含有一本體，其一端形成有一受力端，另一端形成有一作用端；一導引件，用以容置於本體之受力端，且導引件具有一導引通孔；一磁吸件，其一端形成有一限位部，另一端形成有一磁吸部，其中限位部用以嵌設於導引件之導引通孔中，且限位部之外緣恰與導引通孔之孔徑相符，而使限位部得沿導引通孔進行一直向移動，並於磁吸部與導引件之間係設有一彈性件；藉此，當該磁吸件受力時，導引通孔即得導引限

位部之滑移路徑，以確保磁吸件受力時之移動路徑不會偏擺。

(二)系爭專利申請專利範圍：

系爭專利請求項共計5項，其中請求項1為獨立項，請求項2至5項為直接或間接依附於請求項1之附屬項（系爭專利相關圖式如附圖一所示），其內容如下。

1. 一種套筒磁吸結構改良，其包含有：一本體（11），其一端形成有一受力端（12），另一端形成有一作用端（14）；一導引件（21），係用以容置於該本體（11）之受力端（12）內側，且於該導引件（21）內部係具有一導引通孔（22），該導引通孔（22）一側係具有一側壁（24），並於該側壁（24）中係開設有一穿孔（26）；一磁吸組件（31），主要由一限位軸桿（32）、一磁性元件（34）與一彈性件（36）所構成，該限位軸桿（32）係用以穿設於該導引件（21）之穿孔（26）中，該限位軸桿（32）之一端係往外擴伸而形成有一限位部（33），且該限位軸桿（32）之另一端上則接設有一磁性元件（34），而該限位軸桿（32）係以其限位部（33）嵌設於該導引件之導引通孔（22）中，且該限位部（33）之外緣係恰與該導引通孔（22）之孔徑相符，以使該限位部（33）係得沿該導引通孔（22）而進行一直向移動，而該彈性件（36）係設於該磁性元件（34）與該導引件（21）外側之間，藉以提供該磁性元件（34）一復歸彈力。
2. 依申請專利範圍第1項所述之套筒磁吸結構改良，其中該導引件係由稍具彈性之材質所製成，且該導引件斷面係概呈「U」形。
3. 依申請專利範圍第2項所述之套筒磁吸結構改良，其中該導引件之外周緣係略大於該本體之受力端孔徑。
4. 依申請專利範圍第2項所述之套筒磁吸結構改良，其中該導引件之外型係為圓形、方形、其他多邊形或不規則形狀其中之一。
5. 依申請專利範圍第1項所述之套筒磁吸結構改良，其中於該磁性元件與該限位軸桿之間更設有一固定座（37），而該磁性元件係用以裝設於該固定座中，該固定座再接設於該限位軸桿上。

(三)舉發證據技術分析

1. 系爭專利說明書之第5圖習知技術內容：

常見之具有磁吸結構之套筒，其係於一套筒50之作用端51中嵌設有一固定座52，一軸桿53係穿設於該固定座52中，並於該軸桿53一端係外擴而形成有一固定部54，另一端則接設有一磁性件55，而於該固定座52與該磁性件55之間係設有一彈性件56，藉此即可提供該套筒50一磁吸力，以供被該套筒50所拆解之螺帽或火星塞等零件，得被該磁性件55所吸附而不會掉落。此種結構之套筒50於使用時，由於無法提供該軸桿53支撐之作用，因此該磁性件55即易因受力不平均而有偏擺之情形產生，甚至會造成套筒50於嵌合工件時之困難。（相關圖式如附圖二所示）

2. 證據2之技術內容：

證據2為96年11月21日公告之我國第96201311號「套筒磁吸伸縮工具」專利案，公告日係早於系爭專利申請日（97年03月05日），可為系爭專利相關之先前技術。其係一種一種套筒磁吸伸縮工具，包括：一套筒本體，其係具有二端而界定為受力部及承載部，其中該承載部內形成有多邊形之第一驅動空間，且套筒本體之內、外層分別直向滑設有

滑套及導組件，其中該滑套內形成有多邊形之第二驅動空間，導組件內形成有多邊形之第三驅動空間，另該第一驅動空間內部預定位置形成固定部；一定位座，其係固組於套筒本體之固定部，該定位座之預定位置形成有定位部；一彈性件，其係具有二端而分別形成有嵌組端及嵌接端，其中該嵌組端係相對定位於定位座之定位部；一磁吸座，其係一端形成有嵌組部，該嵌組部係定位於彈性件之嵌接端，而該磁吸座之另端設有一磁吸件（相關圖式如附圖三所示）。

(四)系爭專利說明書之第5 圖習知技術與證據2 組合不能證明系爭專利請求項1不具進步性：

查證據2 係一種套筒磁吸伸縮工具，尤指一種可一體使用多種規格尺寸之套筒，且其內部固設有彈性磁吸件之創新型態設計，與系爭專利核屬相同之技術範疇，且兩者之國際分類號（IPC）亦同屬於B25B之技術領域。系爭專利請求項1 與系爭專利之習知技術第5 圖及證據2 對應之結構及技術特徵比對如附表所示。

1. 經比對系爭專利請求項1 與系爭專利之習知技術第5 圖及證據2 間，雖有部分構件及其連結關係已被揭示，然尚有如下之技術差異：

系爭專利已界定「一導引件（21），係用以容置於該本體（11）之受力端（12）內側，且於該導引件（21）內部係具有一導引通孔（22），該導引通孔（22）一側係具有一側壁（24），並於該側壁（24）中係開設有一穿孔（26）；」之技術特徵，而系爭專利習知技術第5 圖並無可具體對應系爭專利「導引件（21）」構件者，且其固定座（52）是容置於套筒（50）之作用端（51）而非受力端；另證據2 之導組件（30）亦是容置於套筒本體（10）承載部（12）之內而非受力部（11）之內，系爭專利請求項1 各構件連結關係顯與系爭專利之習知技術（第5 圖）或證據2 不同。系爭專利之所以將導引件（21）容置於該本體（11）之受力端（12），其目的在：「套筒之尺寸規格係由其作用端14之孔徑大小所決定，而套筒之受力端12由於係要與驅動工具之驅動端相對應，因此該受力端12之規格係皆為同一尺寸之制式規格，而本創作藉由將稍具彈性之導引件21卡抵固定於該本體11之受力端12中，因此本創作之導引件21之尺寸僅需與該本體11之受力端12相對應，即可適用於具有不同作用端14尺寸之套筒工具上；且本創作之導引件21係以其本身之彈性卡抵固定於該本體11之受力端12中，因此該導引件21係可由該本體11之受力端12中，再次被拆離並裝設於另一具有不同作用端14尺寸之套筒工具中，而使本創作具有良佳的可置換性。」（系爭專利說明書第9 頁倒數第2 行至第10頁第10行）。而習知技術第5 圖之固定座（52）及證據2 之導組件（30）因均設於套筒之作用端，故其固定座（52）或導組件（30）不具有可替換性。

2. 系爭專利請求項1 之內容雖未就該「彈性材料」作具體界定，亦未界定導引件可拆離使用到不同尺寸的套筒，然系爭專利說明書已說明先前技術（即系爭專利說明書之第5圖習知技術）「此種結構之套筒（50）於使用時，由於無法提供該軸桿（53）支撐之作用，因此該磁性件（55）即易因受力不平均而有偏擺之情形產生，甚至會造成套筒（50）於嵌合工作時之因難。」（見系爭專利說明書第5 頁），另系爭專利說明書第6 頁第9 行起就系爭專利之習知技術第6 圖的技術手段（相當於證據2 之技術特徵）指明「

此種具有磁吸結構之套筒工具（60），由於該滑套65之尺寸需與該套筒工具（60）之作用端（61）內側壁緣（66）相對應，因此單一尺寸規格之滑套（65）並無法裝設於具有不同尺寸規格之套筒工具（60）上，而必須另外製造其他尺寸規格之滑套（65），並不符經濟效益。」，並說明系爭專利「創作之主要目的，在於提供一種套筒磁吸結構改良，其具有可導正磁吸件之移動行程，以避免彈性件於移動行程時發生偏擺之情形。本創作之再一目的，在於提供一種套筒磁吸結構改良，其具有可適用於所有尺寸規格之套筒工具上。」（見系爭專利說明書第6 頁倒數第2 行起至第7 頁第3 行）。顯見系爭專利之創作目的乃在改善習知套筒磁吸結構於使用時，由於無法提供該軸桿支撐之作用，該磁性件易因受力不平均而有偏擺之情形，以及單一尺寸規格之滑套無法裝設於具有不同尺寸規格之套筒工具上，而必須另外製造其他尺寸規格之滑套，不符經濟效益之情形。

3. 系爭專利請求項1 之「限位軸桿（32）係以其限位部（33）嵌設於該導引件之導引通孔（22）中，且該限位部（33）之外緣係恰與該導引通孔（22）之孔徑相符，」乃是對限位軸桿（32）之限位部（33）在尺寸上所為之技術限定，並未揭示於系爭專利之習知技術第5 圖軸桿(53)之固定部(54) 或證據2 中，況系爭專利藉由其限位部（33）之外緣與該導引通孔（22）之孔徑相符，自能確保使該限位部（33）係得沿該導引通孔（22）而進行一直向移動，而不會產生偏擺之情況，因為限定限位部（33）滑動之支點包括穿孔（26）及導引件（21）內側兩處，當較系爭專利習知技術第5 圖之單一處支點（固定座52之中心孔）提供更為穩定之滑動，此即為系爭專利所欲解決之問題及所欲克服者；至於證據2 既未有限位軸桿（或軸桿）之應用，其係以磁吸座(60) 之側壁為導滑手段，亦與系爭專利所採之結構設計完全不同，自無轉用之可能性；且因此，習知技術第5 圖組合證據2 尚不能證明系爭專利請求項1 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所能輕易完成。
4. 系爭專利因將導引件（21）容置於該本體（11）之受力端（12）內側，於系爭專利說明書並說明該導引件（21）係由稍具彈性之材質所製成（見系爭專利說明書第8 頁第12），則系爭專利在「本創作藉由將稍具彈性之導引件（21）卡抵固定於該本體（11）之受力端（12）中，因此本創作之導引件（21）之尺寸僅需與該本體（11）之受力端（12）相對應，即可適用於具有不同作用端（14）尺寸之套筒工具上」，實質上，系爭專利導引件（21）之尺寸因僅需與該本體（11）之受力端（12）相對應，而具有導引件（21）為單一尺寸之優點，已改良證據2 之固定座（62）與其作用端（61）作匹配時，需依作用端尺寸製作多種尺寸型式的缺點，因此，系爭專利對於導引件統一規格之製造上及後續與本體11間裝配的便利性，已提供其實質之效果，非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。
5. 被告雖稱：如果導引件改方形則限位部沒辦法活動。沒有界定導引件是活動的，導引件埋設到孔裡面整體結構合而為一體，活塞限位部33的活動就不需要導引件云云。惟系爭專利請求項1 並未界定導引件或限位部之外型，即便系爭專利之導引件21為方形而限位部33為圓形，所屬技術領

域中具有通常知識者亦不可能使導引件與限位部兩者間本應形成相對滑動之構件故意造成緊配合之情況，是以，被告所述顯屬臆測，並無理由。

(五)系爭專利說明書之第5 圖習知技術與證據2 組合不能證明系爭專利請求項第2至5項附屬項不具進步性：

系爭專利請求項第2 至5 項附屬項係依附於申請專利範圍第1 項，其進一步之技術特徵分別為：「其中該導引件係由稍具彈性之材質所製成，且該導引件斷面係概呈「U」形」（請求項2 ）」、「其中該導引件之外周緣係略大於該本體之受力端孔徑。」（請求項3 ）」、「其中該導引件之外型係為圓形、方形、其他多邊形或不規則形狀其中之一。」（請求項4 ）」、「其中於該磁性元件與該限位軸桿之間更設有一固定座，而該磁性元件係用以裝設於該固定座中，該固定座再接設於該限位軸桿上。」（請求項5 ）」，上述附屬請求項皆為該獨立項主張範圍之細部結構描述或附加限定，在習知技術第5 圖及證據2 之組合不足以證明系爭專利請求項第1 項不具進步性之前題下，則習知技術第5 圖及證據2 之組合自不足以證明系爭專利申請專利範圍第2 至5 項等附屬項不具進步性。

七、綜上所述，系爭專利說明書之第5 圖習知技術與證據2 組合尚不能證明系爭專利不具進步性，被告認上揭證據組合可證明系爭專利不具進步性而為舉發成立、撤銷專利權之處分，核有違誤，訴願決定予以維持，亦有未合，原告訴請撤銷訴願決定及原處分，即有理由，應由本院將訴願決定及原處分撤銷，由被告機關另為適法之處分。

八、兩造其餘攻擊防禦方法核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，原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 10 月 27 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 林洲富

法 官 熊誦梅

以上正本係照原本作成。

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 10 月 31 日

書記官 蔡錦輝