智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 100,行專訴,60
【裁判日期】 1010112
【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60號
民國100年12月22日辯論終結

原　　告　鑫龍精密股份有限公司
代　表　人　林坤炎
訴訟代理人　林殷世律師
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　昌澤工業股份有限公司
代　表　人　林坤益
訴訟代理人　黃世瑋律師

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4月27日經訴字第10006098850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：緣原告前於民國97年1月17日以「自動撥掃裝置」向被告申請新型專利，經其編為第97201033號進行形式審查准予專利後，發給新型第M333949號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人昌澤工業股份有限公司以系爭專利違反專利法第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，認系爭專利有違專利法第94條第4項之規定，於99年12月30日以（99）智專三(三)05055字第09920952300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4月27日經訴字第10006098850號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告之主張：

(一)本件原處分及訴願決定均有違誤，無論被告或訴願機關，主要依據參加人提出印製之產品型錄（UB-2100ECK、UB-3100ECK）印製時間2007年10月（附件2）及UB-2100ECK、UB-3100ECK實物照片（附件9、10）作為證據組合。然原告否認該附件9、10所示實物，早於系爭專利申請前已公開，且具有系爭專利之技術特徵，應不具證據能力，且其間證據之組合關聯性不足。參加人提出之型錄、出貨單均未揭示實物產品具有系爭專利之技術特徵，附件9之UB-2100ECK實物照片、附件10之UB-3100ECK實物照片均為參加人所製造，已難期客觀公正，該照片且遲至99年間始提出，距97年10月8日舉發時已2年，提出時間與經驗法則有違，觀其型號雖與附件2型錄相同，惟細究其外殼形狀、尺寸、銘牌、告示牌大小、濾網

、束環、集塵袋均不相同，更難以證明附件9、附件10實物，與附件2，為同一時期產品。其中，附件2之UB-2100ECK之外殼邊緣、第一圓盤邊緣與機架邊緣之間的距離相等，且商標圖案在銘板的左上方，商標後緊接一排英文字，告示牌高度與該節桶身上、下空間比例，與上方高度約0.6倍與下方比約1.3倍，占該節桶高，占約2.9倍，其濾網內、外層均為白色，束環為白色，不透明集塵袋，左側底板向外超出集塵筒，其底板一體成形，右側底板未超出集塵筒，而附件9之UB-2100ECK之外殼邊緣、第一圓盤邊緣與機架邊緣之間的距離不相等，商標圖案在銘板的左下方，其後明接二排字，其告示牌高度與該節桶身上、下空間比例，與上方高度約1.29倍與下方比約2.14倍，占該節桶高，占約4.43倍，其濾網內、外層均為銀色，束環為銀色，透明集塵袋，且左側底板未超出集塵筒，底板係與框條接合，非一體成形，右側底板更向外超出集塵筒外徑。附件2之UB-3100ECK外殼邊緣與第一圓盤邊緣之間的距離，小於第一圓盤邊緣與機架邊緣之間的距離，商標圖案在銘板的左上方，商標後緊接一排英文字，告示牌高度與該節桶身上、下空間比例，與上方高度約0.45倍與下方比約0.3倍，占該節桶高，占約1.75倍，濾網內、外層均為白色，束環為白色，不透明集塵袋，而附件10之UB-3100ECK外殼邊緣與第一圓盤邊緣之間的距離，大於第一圓盤邊緣與機架邊緣之間的距離，商標圖案在銘板的左下方，其後明接二排字，其文字排列，亦未盡相同，告示牌高度與該節桶身上、下空間比例，與上方高度約0.8倍與下方比約1倍，占該節桶高，占約2.8倍，濾網內、外層均為銀色，束環為銀色，透明集塵袋，附件2型錄所示UB-2100ECK、UB-3100ECK與附件9、附件10實物，外觀特徵不同，顯非同時期產品，是其關聯性不足，不得採為證據。

(二)另依附件9、10實物上銘牌所示，生產製造時間為2007年10月，洽與型錄發行時間相當，若該實物確與型錄係同時期之產品，其外觀、材料、銘牌等當相同，惟其確有諸多不同，且本案在鈞院損害賠償訴訟時，審判長亦發現上開問題，銘牌係以貼紙浮貼，得隨時更換，則附件9、10實物上銘牌，極可能係臨訟杜撰，於事後偽造更換，是其所示生產日期，是否正確，即非無疑。此外，現場勘驗的實物，皆為新品，未有使用之痕跡。又原告與參加人在市場上之產品重疊，存有競爭關係，參加人又是該類產品之專業製造商，隨時可以複製相同產品，因此，審查該產品時，應更謹慎。佐以參加人要求兩次現場勘驗，惟該兩次勘驗的實物，並不相同，第一次因外觀型號不同，遭現場勘驗人員發現，嗣後，再提出實物照片，才將產品內部撥掃裝置，以照片呈現，並要求第二次現場勘驗，惟其外觀仍與附件2型錄不同。參加人為專業之集塵器製造業者，舉發案又係由其提出，對於舉發內容當知之甚詳，若其產製之UB2100ECK與UB3100ECK產品之內部自動撥掃裝置，有如附件9、附件10照片所示，且在系爭專利申請前已公開使用，該產品又係其生產，當於提出舉發時，即可輕易提出，斷無在審查中，尚提出外觀不同之產品充數，遲於2年後，再提出附件9、附件10之實物，該證據之提出，即與經驗法則有違。

(三)參加人之訴訟代理人雖稱附件2為外銷機型，附件9、附件10實物為內銷機型，但以該公司內外銷之比重，百分之99為外

銷，內銷僅占百分之1，基於成本考量，當無另行開發內銷機型之必要。即便，確有內外銷機型之分，附件9、10為內銷機型，其銘牌當以中文說明為常情，以方便國內消費者閱讀，應無以英文說明之理。是其所辯，顯與經驗法則有違，無足採信。

(四)就參加人於100年10月3日所提新證據，茲就其證據能力，提出意見如后：

1.參證3之提貨單及裝箱單影本，其銷售日期為2008年5月15日，在系爭專利申請日2008年1月17日後，且為外國私文書，原告否認其真正，應無證據能力。

2.參證1之2100-CK實物照片其銘牌上所載製造日期為「2008.01」，按證據若僅載年月，未載日期者，應於該月末日定之，則上開2100-CK集塵器製造日期應推定為2008.01.31，為系爭專利申請日之後，應無證據力，該實物產品是否為世朗公司於2007年11月6日向參加人購買，而於2008年12月28日出貨後，再出售予JDS公司之同一批貨，並無證據足以勾稽關聯性。

3.以世朗公司以往訂購系爭產品之記錄來看，多集中在每年11、12、1月間，連月訂貨，且每年1月均有下單，如T-2000ck機型（舊型號）於94年11月、12月下單，T-3000ck機型（舊型號），於94年11月12月及95年1月連續3個月下單，T-2000ck機型（舊型號）於95年11月、96年1月11日、96年1月25日、96年3月下單，有訂購記錄表影本可參（見證物6）可見參證1之實物照片所示產品，不能排除係於2008年1月後下單所製造。另依參加人2008年-2009年、2009年-2010年型錄所示，UB-2100ECK、UB-3100ECK產品，均有機上盒，有型錄影本可稽（見證物7），惟參證1之實物照片，並無機上盒，而參加人2011年新出版型錄UB-2100ECK、UB-3100ECK產品，始改成無機上盒，有2011年型錄影本供參（見證物8），則參證1實物照片所示產品，係何時之產品？即非無疑，不能排除是新品。

4.參證5實物上所裝置之馬達係標示「DATE 2008.1」，原告由其上序號「SER NO.OCP00000000」得悉該馬達為金品電機廠股份有限公司所製造。原告旋於100年10月17日向該公司求證，該公司立即傳真確認「OCP」為該公司代號、「9701」為97年1月製造日期，「0326」為銘牌序號，有證物12之傳真影本可參。該公司復於同月19日出具證明書，證明該銘牌為該公司之馬達銘牌，其上之序號「SER NO.OCP 00000000」序號，為該公司97年1月生產之馬達序號，並經民間公證人認證無誤，有證物13之民間公證人吳宜勳認證書影本可稽。系爭2100-CK集塵器上所使用之馬達，既是97年1月由金品公司所製造，當不可能提早於2007年12月28日前使用，則參證5之系爭2100-CK實物即不可能為世朗公司於2007年12月28日申報出口之該批集塵器，甚是顯然。

5.參證5之實物係自「JDS COMPANY」公司自美國寄回台灣，惟參加人自97年底起至99年間多次直接銷售2100-CK集塵器予JDS COMPANY公司，有證物10之出口報單可參，是以「JDS COMPANY」公司自美國寄回台灣之參證5實物，究係何時出售予JDS COMPANY公司，已非無疑。況100年10月17日當庭勘驗結果，該機台顏色鮮艷、風葉均未生鏽，尤其是焊接點與研磨

點、風葉心軸光亮如剛出廠，腳輪更是光亮如新、板扣彈簧細密處均無灰塵，，應係新品，對照與銘牌所載出廠時間「2008.01」，及2008年5月15日已售出使用3年半，尤其，工具機使用後，極易生鏽、碰撞、吸附灰塵等情，顯不相當而違常情。

6.附件8之採購單、對帳單、銷貨單均為參加人內部製作之文書，並未對外公開，其中採購單所載產品編號「T-3100ECK」數量30SET、「T-2100ECK」數量30 SET，與應收帳款對帳單上品名規格UB-3100ECK、UB-2100ECK，數量分別為20、29不同，復與出口報單所載品名2100CK、3100CK亦不同，其間應無關聯性。即便能關聯，亦只能證明參加人曾於96年12月27 日出貨予世朗公司集塵器UB-3100ECK、UB-2100ECK，但該證據皆未揭露系爭專利之技術特徵，無法證明系爭專利不具新穎性及進步性。

7.參證10流水序號手抄本為參加人內部製作之文件，並未對外公開，難以認為客觀公正，具有公信力之證據。再細繹該手抄本，共26頁，其中，自96年4月1日起至98年9月28日止，及自99年9月21日起至100年5月20日止，共17頁，記錄時間長達3年又2個月，惟其記載之筆跡，顯係出自同一人手稿，再觀其整體字體流暢、粗細、斜角一致，一氣呵成，應係同一時間完成謄寫始有可能，依常情其筆跡、字體不可能如此工整一致，顯係臨訟杜撰，難遽以採信。況該記錄僅是編出序號時間，並非即是產品出廠對外公開時間，是以該證據亦無足以證明2100-CK具有系爭專利之技術特徵，且公開在系爭專利申請日之前。

(五)至於證據9之操作說明書為私文書，原告否認其真正，且無印製日期，足以證明其公開之日期，應無證據能力。參加人主張該操作說明書係供銷售時使用，故其出版日期應早於（2100 CK或3100CK）出廠時間，至少與報關時間相當，均屬臆測之詞，顯屬無據，蓋操作說明書何時附在產品內，並不一定，可能收到貨品或欲銷售時再附於產品內，非必然於報關前即印製，亦無證據證明該操作說明書係於96年12月28日出貨時，即附於參證5實物產品內。況其目錄所編頁碼與內頁內容不相符，例如：UB-2100ECK、UB-3100ECK依目錄所載第10頁為爆開圖，但該圖實際係在第11頁、12頁，與常情有違，其內容之真實性，即有可疑，難以採信。又該操作說明書首頁產品（UB-2100CK或UB-3100CK）外觀圖，其前方設有控制開關、上方無機上盒，均與舉發證據附件2之型錄不同，反而與參加人發行之2011年新產品相同，足稽操作說明書並無法證明UB-2100ECK、UB-3100ECK之產品具有系爭專利之技術特徵，且早於系爭專利申請前已公開，應不具證據能力。

(六)並聲明：1.原處分及訴願決定均撤銷；2.訴訟費用由被告負擔。

三、被告辯稱：

(一)就起訴理由四部分，經查附件2 （型錄）之機架邊緣為方型，因照相角度不同看不出其距離相等，且第一圓盤邊緣大小並不改變自動撥桿裝置之結構；附件2 （型錄）之銘牌與實物銘牌皆相同印有商標，其商標位置不影響銘牌之型號的認定，另紅黃色之警告貼紙皆相同貼在圓筒上；又濾網及集塵

袋屬消耗性元件，束環塗上白色並不影響實質結構相同之認定，故起訴無理由。

(二)經查「附件2、附件9至附件11」之組合與系爭專利申請專利範圍第1項比較：系爭專利之集塵裝置（100)可對應附件2之集塵裝置、附件9之集塵裝置、附件10之集塵裝置、附件11之集塵裝置，系爭專利之集塵濾網（110)可對應附件2之集塵濾網、附件9之集塵濾網、附件10之集塵濾網、附件11之集塵濾網（10)，系爭專利之集塵袋（120)可對應附件2之集塵袋、附件9之集塵袋、附件10之集塵袋、附件11之集塵袋(20)，系爭專利之濾材（112)可對應附件9之濾材、附件10之濾材、附件11之濾材（12)，系爭專利之機架（130)可對應附件2之機架、附件9之機架、附件10之機架，系爭專利之馬達（140)可對應附件2之馬達、附件9之馬達、附件10之馬達，系爭專利之轉軸（141)可對應附件9之轉軸、附件10之轉軸，系爭專利之連軸裝置（150)可對應附件9之連軸裝置、附件10之連軸裝置，系爭專利之撥掃構件（160）可對應附件9之撥掃構件、附件10之撥掃構件、附件11之撥掃構件，系爭專利之主要構件已被揭露於「附件2、附件9至附件11」之組合，故由「附件2、附件9至附件11」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，故起訴無理由。

(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：

(一)原告就機器實物照片與型錄中機器圖片之尺寸、構件距離進行比對，毫無實益，且應認為其比對結果並無證據能力。附件2之型錄之出版日期為2007年10月，其內容中機器圖片之拍攝日期應更早於此一日期。而型錄內頁最下面一行已經參加人註明：「Chang tjer reserves the right to change or modify specs and system appearance without notice .Actual system appearance may vary」（中譯：昌澤保留未經告知而改變或調整規格以及產品外觀之權利，實際產品外觀可能變更）等語，故機器產品外觀當可能因客戶要求而作調整，而與型錄外觀略有不同，此毋寧為製造業之交易慣行或經驗法則，當無臨訟製造證據之情。據上所述，原處分及訴願決定之認事用法並無違誤之處，系爭專利確因附件2、附件9、附件10、附件11之結合而證明不具進步性，原告所指應無理由。

(二)參加人於100年10月17日準備程序時曾當庭提出參加人協調美國當地貿易商（即「The JDS Company」）運回參加人前於96年間公開銷售予第三人世朗貿易股份有限公司（下稱世朗公司），再由世朗公司銷售至美國之型號「2100CK」之集塵器機器實物乙部（即參證5），並結合參加人前所提出之舉發證據附件8、附件12用以證明系爭專利不具進步性。

1.上開實物係參加人前於96年間銷售予第三人世朗公司，再由世朗公司出口至美國之型號「2100CK」集塵器實物，於100年10月7日運抵台灣，參加人並在公證人面前將該集塵器實物拆封、組裝，並將拆封、組裝過程全程錄影。參加人係於2007年11月6日接獲第三人世朗公司傳真「採購單」採購型號為「UB-2100ECK」之集塵器29台、型號為「UB-3100ECK」

之集塵器30台（見舉發附件8採購單右上角統一編號：00000000即為世朗公司之統一編號），上開世朗公司所採購之機器，則由參加人於96年12月27日開立發票字軌號碼為WU00000000之統一發票，並依附件12，財政部台中關稅局所留存之96年度「昌澤工業股份有限公司製成品進產銷明細表」、「昌澤96年度集塵器製成品資料」所載，參加人在96年度僅有發票字軌號碼WU00000000之型號「UB-2100ECK」、型號「UB-3100ECK」之集塵器交易，且其上所載各型號之銷售單價金額、銷售總金額均確實與舉發附件8第5頁發票字軌號碼為WU00000000之統一發票上之「單價」、「金額」欄所載完全相同。而該次參加人售予世朗公司之集塵器，其美方採購者為「JDS COMPANY」，該批產品乃於96年12月28日報關出口，貨櫃號為：「GVCU0000000」，船名及航次則分別為：「SUN RIGHT V. 00000000E」，該出口報單上之記載亦均與舉發附件8第4頁參加人銷貨單之記載相符。

2.再者，自該出口報單所載貨物規格，其中「2100CK」（參加人出貨之機器型號為「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」，然世朗公司於報關時則改為「2100CK」、「3100CK」，以合乎美國方面之要求）之規格為：「2100CK 2HP TWO STAGE DUST CYCLONE/2HP/220V/60HZ/1PH」，其規格之記載不僅完全與舉發附件8第2頁世朗公司採購單、參證2之世朗公司商業發票相符，亦與參加人自美運回而提出於本院之「2100CK」集塵器實物之規格（即：MOTOR：2HP、VOLT：220V、HZ：60、PHASE：1）相符。

3.至於參加人此次協調請美方運回之集塵器實物，其機器外殼上銘牌之「DATE」乙欄雖載：「2008.01」，但如上所述實因該批機器係於96年12月間，由參加人先行銷售給世朗公司，再由世朗公司售予JDS COMPANY，再由JDS COMPANY銷售予在美之消費者。而該批集塵器於出廠報關時已接近2007年年底（報關時已為2007年12月28日，出航時間則為2008年1月1日），再加上海運至美國的時間，於抵達美國時已為2008年時序，故參加人才依客戶即世朗公司之要求於銘牌之「DATE」乙欄打印「2008.01」，以合於該批集塵器實際運抵美國之時間，然此一自美國運回之機器確為2007年11月間世朗公司向參加人訂購，並於2007年12月27日由參加人交貨、世朗公司於2007年12月28日辦理報關出口之機器。

4.另該部自美運回之集塵器乃由「The JDS Company」前於2008年5月15日出售給位於美國加州之ED RIZZARDI氏，此並有參證3「The JDS Company」之「Packing Slip / Receipt」（裝箱單）、貨物提單可證，其中裝箱單「Description」乙欄第1項記載：「2100CK-2HP Cyclone＃073624」，與參證1自美運回之「2100CK」銘牌上之集塵器製造序號「073624」相符，故可知該自美運回之「2100 CK」之集塵器即為「The JDS Company」於2008年5月15日出售給ED RIZZARDI氏之集塵器。

(三)原告雖主張參證1集塵器實物之外殼銘牌所載之製造時間為「2008.01」，應不具證明系爭專利不具進步性之證據能力云云。惟查，參證1實物參加人於交貨予第三人世朗公司時已為2007年12月27日，出口報單所載之報關日期則為「96年12月28日」，甚至世朗公司商業發票（Commercial Invoice

）所載之「SAILING ON/ABOUT」（即出航日期）亦已為2008年1月1日，故該部集塵器抵達美國時間實已進入2008年，從而在世朗公司要求下，該批集塵器始於「製造日期」欄繕打「2008.01」，此實為一般機械製造出口業者之交易慣行，就如同歐美汽車廠往往自前一年度7月份即開始製造、銷售新年度之車輛，且均在出廠標示即繕打新年份一般。何況，苟如原告持續不斷主張之舉發證據為參加人所臨訟製作，參加人應將銘牌「製造日期」修改為對其有利之日期，何必以一不利於參加人主張之「2008.01」呈現？反而保留參證1集塵器銘牌上所載之「製造日期」，更足以證明參加人所述為真且可採。至於參證10為參加人工廠內自96年間即開始使用至今之製造流水序號之手抄本，其中第8頁製造序號第073605至073634號乃供「2100」之集塵器使用（共30台，其中一台為樣品贈送），至於「CT63」為客戶編號，即為第三人世朗公司，而該批序號之使用時間為96年12月26日（見參證10，流水序號手抄本及其內頁），亦足以證明該部自美運回之型號為「2100-CK」、製造序號為073624之集塵器確實是參加人於96年12月27日交貨予世朗公司。

(四)再依附件12，財政部台中關稅局所留存之96年度「昌澤工業股份有限公司製成品進產銷明細表」、「昌澤96年度集塵器製成品資料」所載，參加人在96年間僅有在12月27日有發票字軌號碼：WU00000000（即附件8第5頁之統一發票）之型號：「2100ECK」集塵器29部交易記錄（「2100ECK」集塵器即為「2100CK」集塵器，而「2100ECK」為參加人公司型號）。至於97年則是必須到9月間參加人才有第一筆「2100ECK」集塵器之交易記錄，然而參證1集塵器係於97年5月由「The JDS Company」銷售予最終端消費者，故參證5集塵器應確實為96年12月27日參加人交貨給世朗公司、世朗公司於96年12月28日報關出口之集塵器產品，當無疑義。

(五)至於原告另指稱參證1集塵器並無「機上盒」，乃與參加人000000000年之型錄不符，亦與附件14「2100CK」集塵器之操作說明書不符云云。然原告所指依然屬於就集塵器外觀進行爭執，查原告所稱之「機上盒」應為設置在集塵器正面左側小馬達上方之因應各地電壓、電流規格而設置之整流機構，參加人實際出貨時本即因各國電壓、電流規格不同而會依客戶不同需求進行調整，然而此一整流機構之有無本與系爭專利之技術特徵無關。何況，依參加人型錄最下方所載，參加人本即就產品外觀及規格保有修改之權利，故原告所指顯與本案爭點相去甚遠，不足為採。

(六)參加人在世朗公司型號「2100CK」、「3100CK」集塵器機器出貨時，均會隨機提供乙份操作說明書以供購買客戶參酌（操作說明書影本請參見前呈附件14）。且依該操作說明書封面載有「JDS 2 HP Cyclone」、「The JDS Company」等字樣，亦可證明該操作說明書係供美國JDS公司在銷售型號「2100CK」、「3100CK」集塵器時所使用，故該操作說明書之出版日期應早於型號「2100CK」、「3100CK」集塵器出廠時間或至少與型號「2100CK」、「3100CK」集塵器出廠、報關時間相當，即在系爭專利申請前，而具有證據能力。另因上開參證1集塵器實物自美國運回台灣時，因時間匆促，該集塵器之買受人未及尋得原附於集塵器內之說明書並一併檢附

於運回台灣之集塵器實物內，俟該集塵器買受人尋得說明書後，乃寄回「The JDS Cpmpany」，再由「The JDS Company」另以航空快遞運抵台灣，並將拆封過程全程錄影，上情則有上開中院民公奕字第00267號公證書及由該公證人予以封存之錄影光碟可資為憑，而附件14操作說明書之內容則與參證6號附件2操作說明書之內容完全相同。依附件14（或參證6號附件2）型號「2100CK」操作說明書第8頁（FIG.2B）圖、第11頁「EXPLODED DIAGRAM」圖，以及型號「3100CK」操作說明書第11頁（FIG.6-A）、第12頁「EXPLODED DIAGRAM」圖所載，系爭專利申請專利範圍各請求項之技術特徵，均可在前開操作說明書內發現相對應之構件及其組合，而為不具進步性。另該份操作說明書為參加人於96年間由世朗公司提供底稿以進行印刷並裝訂，所有資料均由世朗公司提供，或因世朗公司所提供之底稿本身即於頁碼編碼發生錯誤所導致，此自附件14（或參證6號附件2），二份內容相同之操作說明書均有此一現象即可獲知，並非參加人刻意編纂該操作說明書。

(七)綜上，依舉發附件8世朗公司採購單、參加人公司之應收帳款對帳單、銷貨單、出口報單、統一發票等單據、參加人前呈附件12之財政部台中關稅局所留存之「昌澤96年度集塵器製成品資料」、參證2號運送提單等證據之組合，可以證明參證1號參加人自美運回之型號「2100CK」集塵器實物確為參加人於96年12月間交貨予世朗公司之集塵器，而該集塵器亦同樣利用一「自動撥掃裝置」達到過濾收集塵屑，並使塵屑落入與集塵濾網套接之集塵袋中，自參證1集塵器實物之結構，實可證明系爭專利之技術特徵，已幾近完全為參加人於96年12月出貨之型號「2100 CK」集塵器產品所揭露，而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，而不具進步性。

(八)並聲明：1.原告之訴駁回；2.訴訟費用由原告負擔。

五、系爭專利申請日為97年1月17日，經被告審查後，於97年5月1日形式審查核准專利，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，固為專利法第93條及第94條第1項前段所規定。惟如其新型「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。又智慧財產案件審理法第33條第1項規定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。查系爭專利申請專利範圍共4項，其中第1項為獨立項，餘為附屬項，原告係以舉發附件2至11之組合主張足以證明系爭專利申請專利範圍1至4項不具新穎性及進步性，經被告審查後認舉發附件2、9至11之組合足以證明系爭專利專利申請範圍第1至4項不具進步性，而為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。嗣原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟，參加人並於本院補充提出參證5之2100-CK集塵器實物與舉發附件8及100年8月10日陳報狀附件12（見本院卷(一)第97頁）之組合用以證明系爭

專利申請專利範圍第1至4項不具進步性，上開證據係就同一撤銷理由（即進步性）所提之舉發證據，核屬智慧財產案件審理法第33條第1項所稱之「新證據」，本院自應併予審究。是以本件爭點為：(一)舉發附件2、9至11是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1至4項不具進步性？(二)參證5之集塵器實物與舉發附件8及100年8月10日陳報狀12組合是否足以證明系爭專利申請專利範圍第1至4項不具進步性？茲析述如下：

(一)附件2、9至11無法證明系爭專利申請專利範圍第1至4項不具進步性：

1.按當事人以多件關連證據主張同一待證事實者，應就各證據間之關連性整體綜合判斷，不得僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。是證據力之判斷，應審查證據整體是否能證明待證事實。例如，證據包括統一發票、刊物、照片、型錄及實物等，雖分別有開立、發行、拍攝、印製或製造日期等，然各證據對於待證事實無關連性，則無證據力。

2.舉發附件2為昌澤工業股份有限公司發行之產品型錄正本，其中第13、14頁刊載有型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」之AUTO CANISTER CLEANING SYSTEM產品圖示及規格，由證據2封面底可看出其印刷出版日期是2007年10月，係早於系爭專利申請日（即97年1月17日），可為系爭專利相關之先前技術，而具有證據力。

3.舉發附件9、10係參加人於99年6月18日所提舉發補充理由書中提出之「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」集塵器之實物照片，原告主張舉發附件9及附件10之實物照片其外形與附件2比對後，其外殼形狀、尺寸、銘牌、告示牌大小、濾網、束環、集塵袋均不相同，故舉發附件9及附件10無法與舉發附件2相互勾稽成關連證據等語，經核對舉發附件2之型錄與舉發附件9或10之實物照片，二者之銘板版面上就商標與文字之編排確非一致，告示牌與桶身空間比例亦有不同，底板與集塵筒之空間比例亦非一致（見本院卷(一)第60、62、63、66頁），而被告及參加人就前述機器外觀比對之差異亦未爭執。參加人於本院99年度民專訴第215號民事訴訟事件中曾陳稱：商標印製廠商不僅一家，每家以人工貼製貼紙，位置大小固有不一致，然與系爭結構相同，並經智慧財產局人員現場勘驗。因產品有分內銷與外銷機種，被證7型錄機種已經出售，故再向第三人借回以供智慧財產局現場勘驗。型錄上為外銷機種，拍照者為內銷機種，致銘牌會出入，型錄所示銘牌由被告公司（即本件參加人）電腦製作，並由人工貼製，而目錄上圖片有經過修圖，且角度不同，銘牌標示位置確實不同云云（見本院卷(一)第146頁），且參加人於本件舉發程序所提出之舉發附件2型號亦與參加人於前述民事訴訟抗辯系爭專利有效性之型錄內容不同（見本院卷(一)第146頁反面），則參加人所製造販賣機器之銘牌僅係貼設於機身，且係由參加人自行製作，而易於置換變更，其於另案民事訴訟及本案中所呈產品型錄內容亦無一致性，參加人亦自承型錄之圖片有經過修圖，自須有客觀事證予以佐證，始得認定其與舉發附件9、10之實物得相互勾稽為關連證據。本件被告於舉發審查階段為確認舉發附件9、10之實物，曾於99年4月22日至參加人公司勘驗「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」集

塵器（見舉發卷第92頁），惟參加人於現場所提出之機器型號均與上開集塵器不符，被告遂另訂於99年7月22日至參加人公司再行勘驗，依被告於99年7月22日現場勘驗紀錄雖記載：「勘驗之『自動撥掃裝置』圖片與99年6月18日補充理由書之附件照片相同，型號為UB-2100ECK及UB-3100ECK。...」等語（見舉發卷第119頁）。然查，依現場勘驗機器之銘板照片所示，型號「UB-2100ECK」實物之規格為AMP12（見舉發卷第118頁），型號「UB-3100ECK」實物之規格為60H Z（見舉發卷第117頁反面），舉發附件2型錄則記載型號「UB-2100ECK」之規格為AMP9.6，型號「UB-3100ECK」之規格為50HZ，顯見其規格不同，參加人雖辯稱：前述規格不相同係因應各國電壓、頻率不同，惟販賣產品本即因應各國電壓、頻率不同而有不同型號、規格因應，而無同一型號之實物與型錄之規格不符之理，方符合商業交易習慣，參加人所辯即非可採。綜觀舉發附件2型錄所載型號「UB-2100ECK」、「UB-3100ECK」產品圖示及規格，核與舉發附件9、10之機器外觀及99年7月22日現場勘驗實物之規格均非一致等情，實難單憑參加人自行製作且得任意置換之銘板上所標示型號相同，即遽予認定兩者間得相互勾稽。是以尚難認定舉發附件2與舉發附件9、10具關聯性。被告認舉發附件2與附件9、10及99年7月22日現場勘驗之「自動撥掃裝置」具關連性，故得以附件2之產品型錄公開日期佐證附件9、10照片中之實物及99年7月22日現場勘驗之「自動撥掃裝置」實物早於系爭專利申請日（97年1月17日）前已有公開之事實，即有未洽。

4.參加人雖另執最高行政法院100年度判字299號判決而認不得僅以產品型錄記載技術元件與實體產品稍有不同，即率予否認產品型錄之證據關聯性云云，惟查，被告於99年4月22日至參加人公司勘驗實物，其勘驗紀錄記載：「(二)MODEL210642之自動撥掃裝置有揭露集塵裝置、機架、馬達、撥掃構件、連軸裝置、上轉臂、轉軸、固定塊、下轉臂、套管。」等內容（見舉發卷第91頁），經核舉發附件9、10即型號UB-2100ECK及UB-3100ECK皆有相同構成元件，足見參加人所製造販賣之不同型號自動撥掃裝置之結構相近，自應就各證據間之關聯性詳加認定，是參加人上開主張，亦非可採。

5.舉發附件11為系爭專利之專利說明書第2圖習知實施例與系爭專利之結構特徵比對圖，系爭專利所載先前技術之公開日應推定係早於系爭專利之申請日，固具有證據力，惟舉發附件2與舉發附件9、10既無法相互勾稽為關聯證據，單憑舉發附件2及11並未揭露系爭專利申請專利範圍第1項之全部技術特徵，故舉發附件2、9至11之組合尚無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。而系爭專利申請專利範圍第2、3 項係依附於第1項之附屬項，系爭專利申請專利範圍第4項係依附於第3項之附屬項，舉發附件2、9至11之組合既無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，自亦無從證明系爭專利申請專利範圍第2至4項不具進步性。

(二)參證5之「2100-CK」集塵器實物與舉發附件8及100年8月10日陳報狀附件12組合無法證明系爭專利申請專利範圍第1至4項不具進步性：

1.查舉發附件8係世朗公司於96年11月6日向參加人採購「UB-2

100ECK」及「UB-3100ECK」型集塵器各30台之採購單、應收帳款對帳單、銷貨單、發票及世朗貿易股份有限公司於96年12月28日將此機台出貨給美國廠商JDS COMPANY之出口報單等，雖發票未記載UB-2100ECK及UB-3100ECK型號，惟舉發附件8採購單繕打之訂單號A222-JDS-45-0001、A222-JDS-46-0001與發票備註欄繕寫訂單號相同（見本院卷(一)第187頁），亦與參加人於100年8月10日陳報狀所提附件12（即陳報予稅務機關之96年製成品進產銷明細表與96年集塵器製成品資料），所顯示UB-2100ECK及UB-3100ECK之銷貨金額、發票字軌號碼相符（見本院卷(一)第98頁），是舉發附件8及陳報狀附件12尚可相互勾稽，足以證明參加人於96年12月27日確有與世朗公司就「UB-2100ECK」集塵器進行買賣交易之事實。

2.其次，參加人於100年10月17日庭呈「2100-CK」集塵器實物一台（即參證5照片實物），並主張上開實物即其於96年12月27日銷售世朗公司之「UB-2100ECK」，嗣世朗公司於96年12月28日出口報關將該集塵器之型號改為「2100-CK」，並報關出口轉售予美國JDS公司，嗣美國JDS公司於97年5月15日將上開機器出售予ED RIZZARDI氏等語。經查：

(1)依舉發附件8之採購單及銷貨單係記載參加人於96年12月27日銷售「UB-2100ECK」及「UB-3100ECK」等型號集塵器予世朗公司，而96年12月28日以世朗公司名義出貨予JDS公司之出口報單所載貨物名稱則為「2100-CK」及「3100-CK」，惟上開單據所載集塵器之規格均為「2HP/220V/60Hz1Ph」與「3HP/220V/60Hz1Ph」，出貨數量亦相符，且銷貨單所載貨櫃號碼「GVCU0000000」與出口報單所載貨櫃號碼相同（見舉發卷第2、4頁），是參加人主張其於96年12月27日銷售世朗公司「UB-2100ECK」集塵器，嗣世朗公司於96年12月28日將該集塵器之型號改為「2100-CK」，並報關出口轉售予美國JDS公司乙節，堪予採信。

(2)另經兩造及參加人於100年10月17日當庭勘驗「2100-CK」集塵器實物確與參證5之實物照片相符（見本院卷(一)第194頁），而依參加人所提出之裝箱單Packing Slip/Receipt之Description欄所載之「2100CK-2HP Cyclone#073624」（即參證3，見本院卷(一)第183頁）與集塵器實物銘牌所載製造序號「073624」（見本院卷(一)第222頁）雖相符，固足以相互勾稽證明美國JDS公司與ED RIZZARDI氏於97年5月15日確有買賣「2100CK-2HP Cyclone#073624」集塵器，且上開機器與參加人於本院所呈實物之製造序號相同等情。惟查，舉發附件8之單據及參加人100年8月10日陳報狀附件12均未記載參加人銷售予世朗公司之集塵器製造序號，尚無從與參加人所呈集塵器實物之製造序號「073624」相互勾稽為關聯證據。

(3)至參加人於本院所呈集塵器實物之型號「2100-CK」及其規格雖與舉發附件8之出口報單相符，惟查，上開集塵器實物之機身銘板與馬達銘板之製造日期皆顯示「2008.01」，核與參加人所稱上開集塵器實物係96年12月27日銷售予世朗公司之事實不符。參加人雖稱銘板之製造日期打印「2008.01」係依世朗公司要求及為出口業者之交易習慣云云，證人即金品電機廠股份有限公司負責人陳慶棟亦於本院結證稱：（本院卷(一)照片第222頁照片第2張）照片上馬達的銘牌是該公司於2008年元月份製造，銘牌右下角倒

數第2行「DATE 2008.1」係指2008年元月份製造，「OCP」代表金品公司，序號「00000000」，其中9701是民國97年元月份，「0326」指製造生產的流水號。馬達應該是2007年12月製造，但金品公司在96年12月及97年1月分別有賣2100-ECK馬達30台、10台給昌澤公司，昌澤公司曾要求將96年12月生產之馬達的銘牌打2008年1月份，伊無法確認「0326」這台馬達是96年12月銷售或97年1月銷售等語（見本院卷(二)第120至123頁），是以依上開證人之證詞固足以證明金品公司確有於96年12月間販賣2100-ECK馬達30台予昌澤公司，且金品公司確有依參加人之要求於96年12月所販售之馬達銘牌標示2008年1月，然亦無法排除參加人於本院所呈集塵器實物上之馬達係金品公司於97年1月始販售予昌澤公司之物品，自仍應參酌其他事證始足以判斷上開集塵器實物是否係96年12月27日銷售予世朗公司之集塵器。

(4)參加人雖提出製造流水序號之手抄本（即參證10），並主張所載序號「073624」係供「2100」之集塵器使用，「CT63」為客戶編號，即為世朗公司，該批序號使用時間為96年12月26日，足以證明其提出之集塵器實物確為參加人於96年12月27日銷售予世朗貿易股份有限公司之同一集塵器實物云云。惟查，參加人之製造流水序號之手抄本係屬該公司之內部流通文件，其文書內容之真正性，已非無疑，況參加人雖稱代碼「CT-63」即為世朗公司，然依舉發附件8之應收帳款對帳單所示，世朗公司之客戶代號為「B063」，銷售單所載客戶全名為「B00000000」（見舉發卷第4、5頁），均與參加人所稱代碼「CT-63」不符。抑且，上開手抄本之日期記載「12/26」之欄位，其機種欄係記載「2100」、「3100」之數量均為「30」（見本院卷(二)第34頁），核與參加人於100年8月10日陳報狀提出附件12之陳報予稅務機關之96年製成品進產銷明細表與96年集塵器製成品資料所載數量「UB-2100ECK」及「UB-3100ECK」之銷貨數量分別為29、20不符（見本院卷(一)第98頁）。況上開手抄本第9頁之日期欄記載「1/7」、廠商欄亦記載「CT-63」、機種欄記載「2100CK」、第15頁日期欄記載「6/6」、廠商欄記載「CT-63」、機種欄記載「2100ECK」，顯見參加人所提出之手抄本就集塵器型號之記載並無一致性可言，另倘如參加人所述，代碼「CT-63」即為世朗公司，則依上開手抄本之記載，參加人與世朗公司於97年1月7日後即另有買賣「2100-CK」或「2100ECK」集塵器之情事，亦與參加人主張97年度係至9月間才有第一筆「2100ECK」集塵器交易記錄及其所呈97年集塵器製成品資料不符（見本院卷(二)第56頁），是以參加人所提出之上開製造流水序號手抄本內容之真正性，實非無疑，尚無從憑以佐證參加人所呈「2100-CK」集塵器實物即係96年12月27日銷售予世朗公司之「UB-2100ECK」集塵器。

(5)參加人雖另稱其庭呈之集塵器實物確為96年12月27日銷售予世朗公司並於96年12月28日報關出口之集塵器，否則美國JDS公司如何能在97年5月就有2100-ECK集塵器售予ED RIZZARDI云云，惟倘參加人所呈手抄本內容及記載之代碼「CT-63」確係世朗公司，則依上開手抄本所示，參加人

於97年1月7日即另有製造「2100-CK」集塵器銷售予世朗公司之情事，業如前述，經核亦與參加人所庭呈集塵器實物機身銘板與馬達銘板之製造日期顯示「2008.01」相符，美國JDS公司於97年5月銷售予ED RIZZARDI之集塵器即非必然係參加人於96年12月27日銷售予世朗公司之「UB-2100ECK」集塵器，亦可能係其97年1月7日銷售予世朗公司之「2100-CK」集塵器，是參加人之主張尚非可採。

(6)又參加人既稱上開集塵器實物即參加人所製造「UB-2100ECK」型號集塵器再轉售第三人之產品，則上開集塵器實物即應與參加人所呈舉發附件2型錄中所載相同型號集塵器之外觀相符，始符合經驗法則，惟經比較舉發附件2型錄所載「UB-2100ECK」集塵器照片與集塵器實物，型錄並無設置開關盒（見舉發附件2第13頁），惟集塵器實物則有設置開關盒（見本院卷(一)第224頁），二者顯有差異。參加人亦自承依型錄所載其就產品外觀及規格保有修改之權利（見本院卷(二)第20頁），則參加人既得於製造販賣時任意變更其產品外觀及規格，自難僅憑型號遽以推論其產品結構之一致性，更無從認定參加人所呈集塵器實物與其於96年12月27日銷售予世朗公司之集塵器結構完全相同。

(7)末查，參加人自97年底起至99年間多次銷售「2100-CK」集塵器予JDS公司，此有出口報單附卷可參（見本院卷(二)第86至92頁），則參加人所呈參證6之操作說明書是否即參加人於96年12月27日銷售集塵器予世朗公司時所附資料，亦非無疑，尚無從憑參證6予以佐證參加人所呈集塵器實物與其於96年12月27日銷售予世朗公司之集塵器結構之一致性。

3.參證5之「2100-CK」集塵器實物與舉發附件8及100年8月10日陳報狀附件12既無法相互勾稽為關聯證據，故上開證據之組合尚無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性。而系爭專利申請專利範圍第2、3項係依附於第1項之附屬項，系爭專利申請專利範圍第4項係依附於第3項之附屬項，舉發附件2、9至11之組合既無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，自亦無從證明系爭專利申請專利範圍第2至4項不具進步性。

六、綜上所述，參加人所提之引證資料均無法證明系爭專利不具進步性，並未違反現行專利法第94條第4項規定，本應為舉發不成立之審定，而被告為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，於法即有未洽。訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。是以原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

七、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，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　華　民　國　101　年　1　月　12　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李得灶

法　官　汪漢卿

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　　101　　年　　1　　月　　12　　日

書記官　周其祥