

**1050402 有關第 101222400 N01 號「隱藏絞合式鋼板之固定座結構」
新型專利舉發事件（104 年度行專訴字第 5 號）（判決日：104.9.17）**

爭議標的：進步性、新證據

系爭專利：「隱藏絞合式鋼板之固定座結構」新型專利

相關法條：專利法（102.1.1 施行）第 120 條準用第 22 條第 2 項、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

【判決要旨】證據 7 及相關組合係原告（舉發人）嗣後始提出之新證據，參加人（專利權人）無法及時於智慧局舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，但法院依職權已命參加人獨立參加本件被告（智慧局）之訴訟，且通知參加準備程序及言詞辯論程序，惟參加人均未到場亦未提出書狀作任何聲明或陳述，是已保障參加人之訴訟程序權。另，法院已就系爭專利請求項 2、4 至 6 逐一論斷，均不符專利要件，事證已臻明確，而無事證未臻明確或請求項待被告審查之情事。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人（專利權人）前於民國 101 年 11 月 19 日以「隱藏絞合式鋼板之固定座結構」向智慧局申請新型專利，經智慧局編為第 101222400 號進行形式審查准予專利後，發給新型第 M451399 號（下稱系爭專利）專利證書。嗣原告（舉發人）以其有違核准時專利法（102.1.1 施行）第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，以 103 年 8 月 27 日（103）智專三（三）06022 字第 10321192580 號專利舉發審定書為「請求項 1、3、7 舉發成立應予撤銷，請求項 2、4 至 6 舉發不成立」之處分，原告就「請求項 2、4 至 6 舉發不成立」部分之處分不服，提起訴願，經經濟部以 103 年 12 月 17 日經訴字第 10306128770 號訴願決定駁回，原告仍不甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，認定系爭專利請求項 2、4 至 6 不具進步性，不符審定時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，判決訴願決定及原處分關於「請求項 2、4 至 6 舉發不成立」部分撤銷，智慧局就系爭專利請求項 2、4 至 6 舉發案應為舉發成立撤銷專利權之審定。

(二)系爭請求項 1、2 內容：

1. 第 1 項：一種隱藏絞合式鋼板之固定座結構，該固定座係設於該鋼

板底部且將該鋼板撐起；其中，該固定座係利用其支撐部而將該鋼板之撐起部撐起，並經外力絞合而固定；其特徵在於：該固定座之支撐部係為包覆式結構，其斷面形狀主要為二併接向上之直段部，再由該二直段部之頂端分別向旁延伸一抵接部，續該二抵接部之外端再向內、向上延伸並匯集形成一圓頂部。

2. 第 2 項：如申請專利範圍第 1 項所述之隱藏絞合式鋼板之固定座結構，其中，該鋼板之撐起部係對應於該固定座之直段部二側向內各凹設一卡部後，再向上延伸匯集成包覆該固定座之支撐部的圓頂部。

（見附圖 1）

- (三)舉發證據：證據 1 為 99 年 6 月 11 日公告之第 98223855 號「屋面鋼板隱藏咬合式固定件」新型專利案；證據 2 為 100 年 5 月 1 日公告之第 99222981 號「金屬建築鋼板之固定結構」新型專利案；證據 3 為 99 年 7 月 16 日公告之第 99107926 號「高性能屋頂鋼板隱藏咬合式系統」發明專利案；證據 7 為 98 年 1 月 11 日公告之我國第 97214868 號「隱藏絞合式一體成型鋼板（三）」新型專利案；其中證據 7 乃原告於本件訴訟階段方提出之新證據。

- (四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

1. 新證據 7（見附圖 8）之鋼板已明顯揭露系爭專利鋼板凹設有一「卡部」之技術特徵。
2. 新證據 7 之圖式第 3 圖揭露「卡部」對應於固定座(2)直段部的態樣，亦等同於系爭專利「鋼板之撐起部係對應於該固定座之直段部二側向內各凹設一卡部」之技術特徵。
3. 參酌證據 1 與證據 7 或證據 2 與證據 7 或證據 3 與證據 7 所揭露技術後，自有動機將證據 7 的鋼板簡單改變後應用於證據 1 之固定座，而輕易完成系爭專利請求項 4 之創作，故證據 1、證據 7 之組合或證據 2、證據 7 之組合或證據 3、證據 7 之組合，均足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)主要爭點：

舉發證據與新證據之組合是否可證明系爭專利請求項 2 不具進步性？

- (二)智慧局有關新證據 7 之補充答辯理由：

證據 7 雖揭露請求項 2 進一步界定鋼板(1)之撐起部(12)對應固定座(2)

之直段部(221)二側向內各凹設一卡部(121)，惟證據 7 之撐起構造需於公板與母板之撐起構造間再多增加一固定片鎖固，是以即使證據 1、2 或 3 組合證據 7(見附圖 2 至 8)，與系爭專利之整體構造仍不相同。

(三)判決認定：

1. 請求項 2 部分：證據 7 鋼板已明顯揭露系爭專利鋼板凹設有一「卡部」之技術特徵。再者，證據 7 圖式第 3 圖揭露「卡部」對應於固定座(2)直段部的態樣，等同於系爭專利「鋼板之撐起部係對應於該固定座之直段部二側向內各凹設一卡部」之技術特徵。證據 7 已揭露系爭專利請求項 2 之附屬技術特徵。
2. 雖然參加人無法及時於智慧局舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，但法院依職權已命參加人獨立參加本件被告（智慧局）之訴訟，且通知參加準備程序及言詞辯論程序，惟參加人均未到場亦未提出書狀作任何聲明或陳述，是已保障參加人之訴訟程序權。法院已就各爭點逐一論斷，均不符專利要件，事證已臻明確，而無待被告審查之情事。

(四)分析：

以新證據 7 與原舉發證據之組合能否證明系爭專利請求項 2 不具進步性之理由，智慧局認為系爭專利係屬技術成熟之領域，證據間之組合仍未完全揭露系爭專利之整體；法院則認為將請求項技術特徵一一拆解後，已分見於各證據，故證據之組合可證明系爭專利不具進步性。

三、總結

(一)進步性尺度之調整

相對於全新的技術手段，技術成熟領域之技術手段可改良之空間有限。參酌 83 年版發明審查基準第 1-2-21 頁：「在技術發展空間有限之領域中（in the field of the crowded art），如在技術上有微小的改進，得視為具有『顯然的進步』」，基於鼓勵發明創作的本旨，審查該等技術領域之案件時，應適當調整其進步性之尺度。例如本件絞合式鋼板結構之技術業已存在多年，類似結構眾多，觀諸舉發證據所揭露之結構，彼此之間差異微小，專利權範圍狹小，故進步性之尺度亦相對狹小。然而，個案上，本件之法院判決並不支持此觀點。

(二)對於增加新證據之案件，法院仍做出「課予義務」判決之可能理由

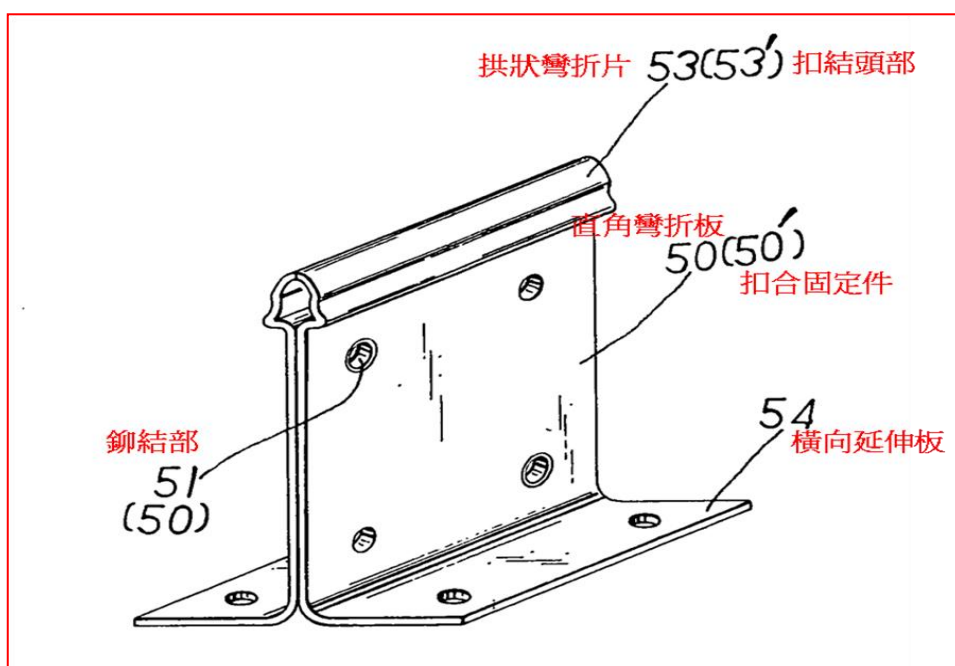
1. 已保障參加人之訴訟程序權：例如本件，法院依職權已命參加人獨立參加訴訟，且通知參加準備程序及言詞辯論程序，惟參加人均未到

場亦未提出書狀作任何聲明或陳述，並未積極參與訴訟程序。

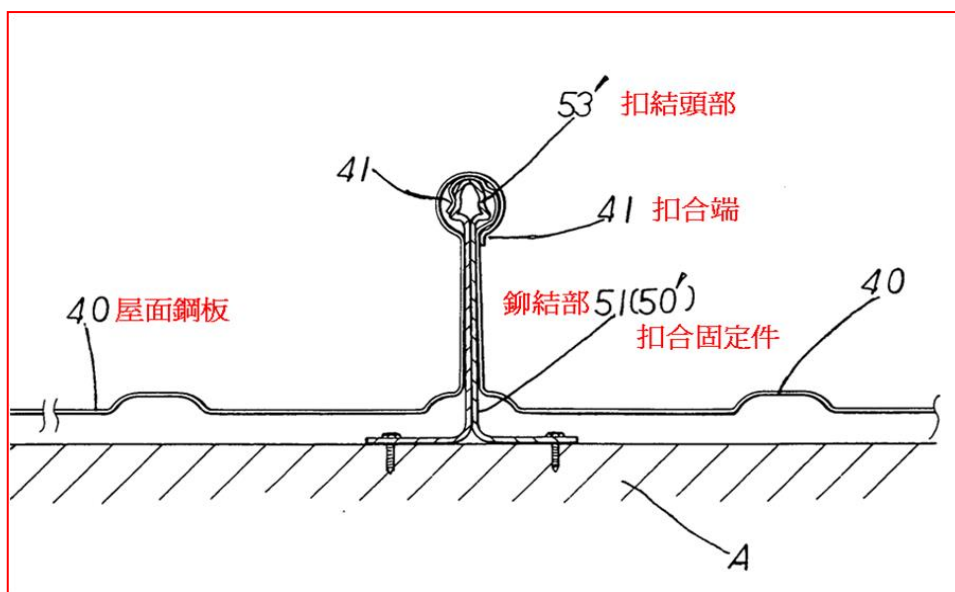
2. 事證已臻明確，已無行政機關待釐清之情事：例如本件，法院已就各爭點逐一論斷，均不符專利要件，事證已臻明確，已無行政機關待釐清之情事。

附圖 2：證據 1

立體組合圖

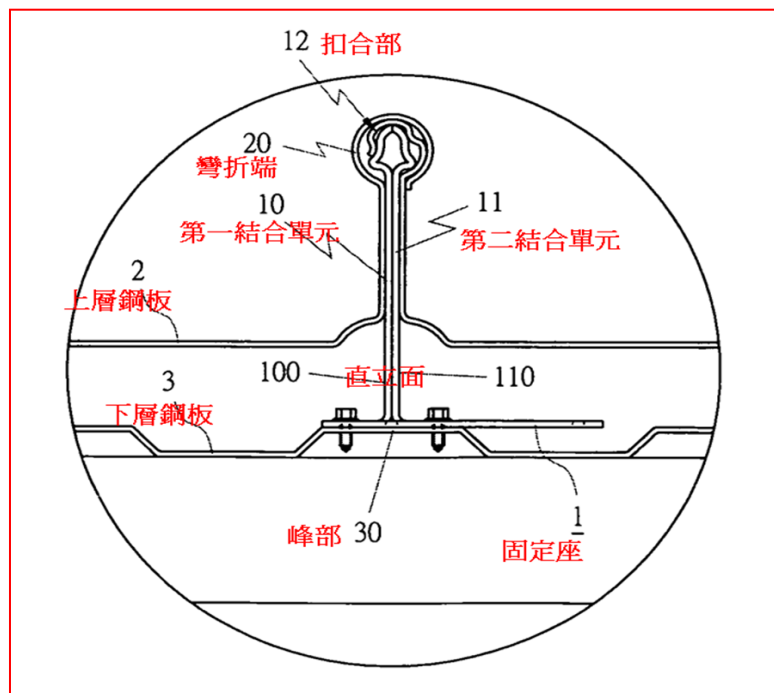
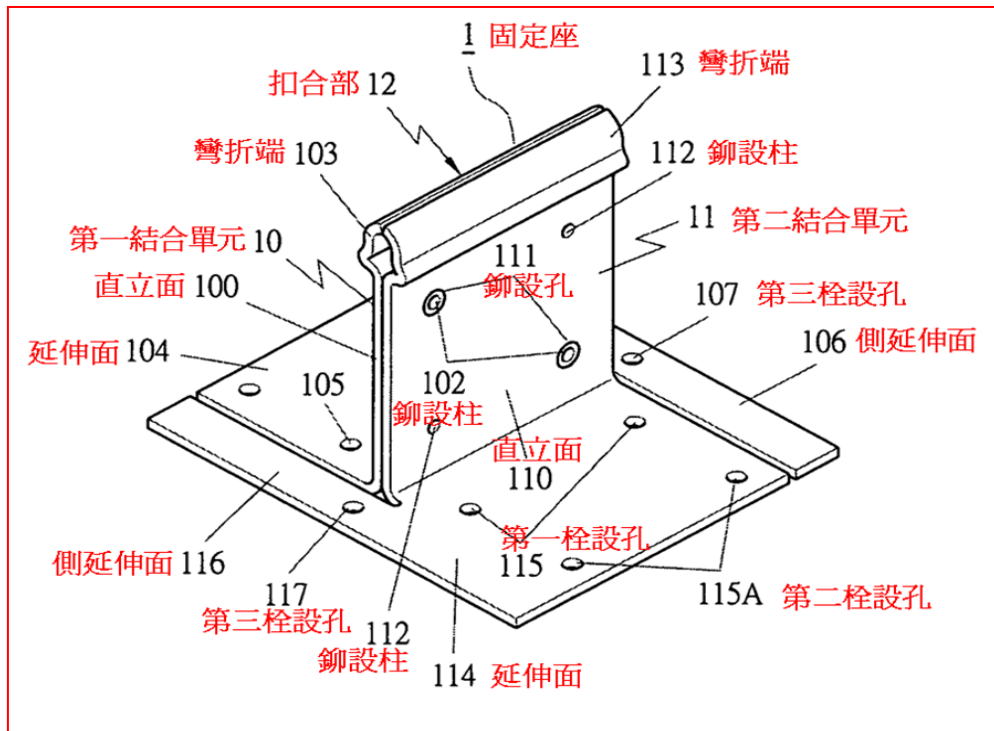


安裝實施例剖示圖



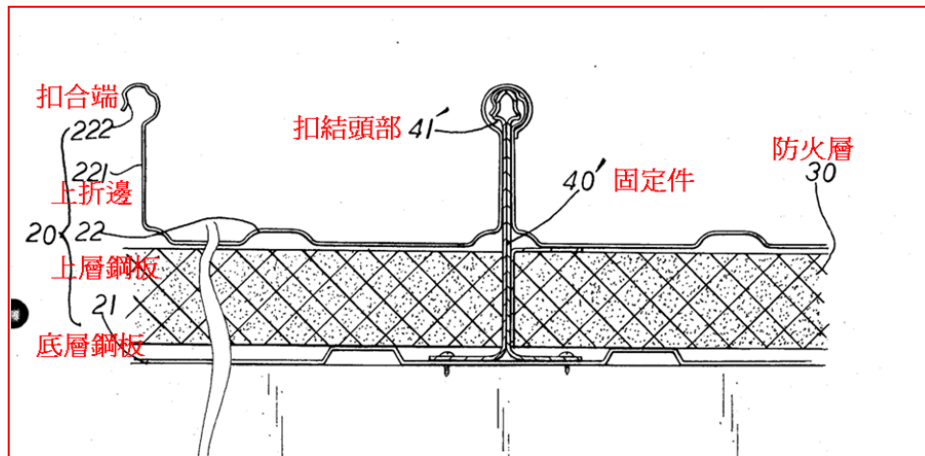
附圖 3：證據 2

固定座實施例二之視圖及實施狀態剖視圖



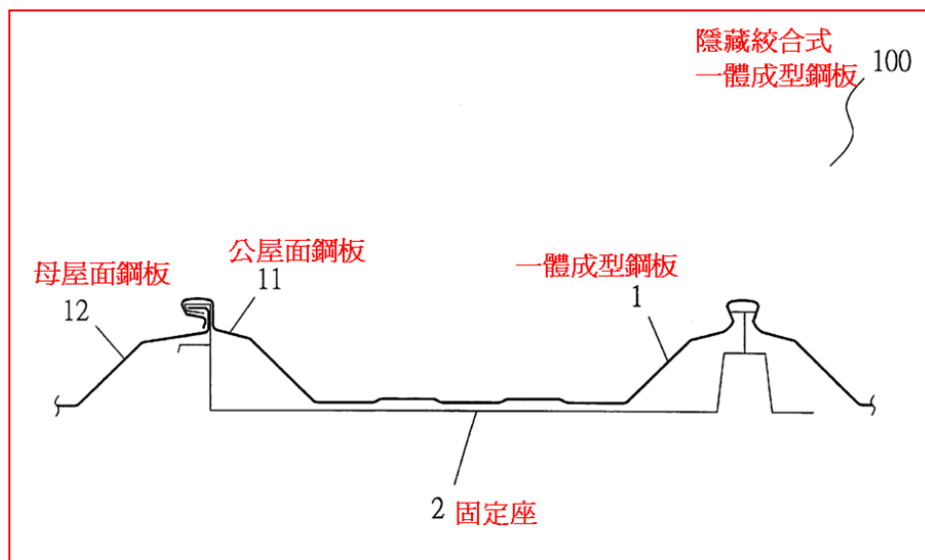
附圖 4：證據 3

組合剖面示意圖



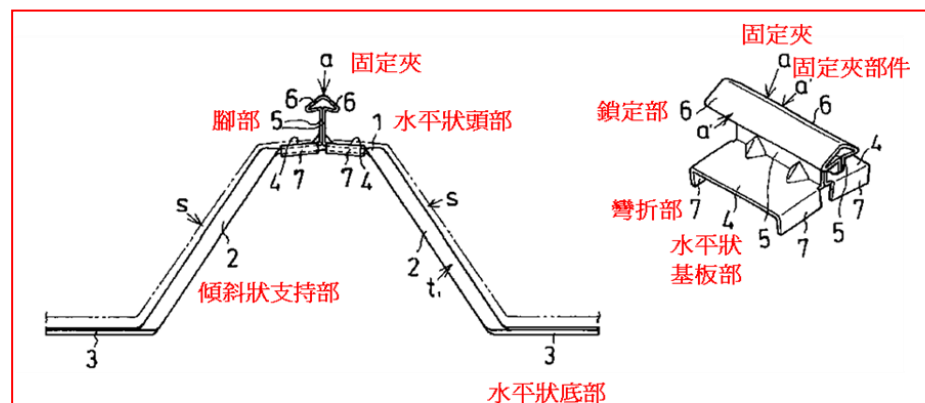
附圖 5：證據 4

隱藏絞合式一體成型鋼板(一)之絞合後動作示意圖



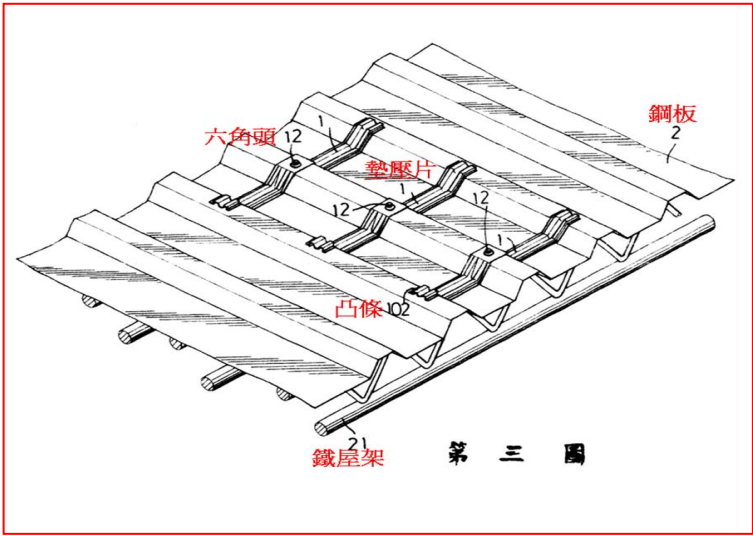
附圖 6：證據 5

裝設示意圖



附圖 7：證據 6

實施例圖



附圖 8：證據 7

隱藏絞合式一體成型鋼板(三)之外觀示意圖及絞合後動作示意圖

