

智慧財產法院專利行政判決雙月刊

109年10月號

目錄

1091001有關第101213616N01號「電源開關改良結構」新型專利舉發事件（107年度行專訴字第62號）	1
1091002有關第105110993N01號「網路團購整單系統」發明專利舉發事件（108年度行專訴字第22號）	8

1091001 有關第 101213616N01 號「電源開關改良結構」新型專利舉發事件（107 年度行專訴第 62 號）（判決日：108.07.18）

爭議標的：證據能力及證據關聯性之認定

系爭專利：「電源開關改良結構」新型專利

相關法條：專利法（102.6.11 施行）第 22 條第 2 項

【判決摘要】

本件原告（舉發人）於提起行政訴訟後追加證據 5，所提出之上開證據及不具專利要件之主張，係就同一撤銷理由（即系爭專利請求項 1 至 9 是否具有進步性）所提之新證據，並經被告（經濟部智慧財產局，以下簡稱智慧局）、參加人（專利權人）就該新證據提出答辯，依智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項規定，智慧財產法院應審酌該新證據（證據 5）。

判決理由認為證據 5 之附件一至附件十三均無法證明證據 5 為系爭專利申請日之前已公開之產品，證據 5 不具證據能力，因此，證據 5 不足以證明系爭專利請求項 1、2、5 至 9 不具進步性；證據 2、5 之組合不足以證明系爭專利請求項 3、4 不具進步性。

一、案情簡介

原告於訴願階段僅爭執：1、證據 2 不能證明系爭專利請求項 1 至 4 及請求項 6 至 9 不具進步性。2、系爭專利請求項 2 及請求項 5 無法為新型說明及圖式所支持。經經濟部訴願審議委員會作成「訴願駁回」之決定（經訴字第 10706305110 號）。

原告於行政訴訟階段始提出證據 5（附件一至附件十三），並主張系爭專利請求項 1 至 9 不具進步性云云。該證據 5 經智慧財產法院參照民事訴訟 107 年度民專上字第 15、34 號之判決，認定不具證據能力，判決駁回原告之訴，最高行政法院亦裁定（109 年度裁字第 1314 號）駁回上訴，而告確定。

二、主要爭點及分析檢討

（一）本件主要爭點

1. 證據 5（新證據）是否可證明系爭專利請求項 1、2、5 至 9 不具進步性？
2. 證據 2、5 之組合是否可證明系爭專利請求項 3、4 不具進步性？

（二）系爭請求項內容

系爭專利公告本所載請求項共 9 項，第 1 項為獨立項，其餘為附屬項。系爭專利之請求項 1（參附圖 1）係「一種電源開關改良結構，其包含：一主殼，其內部設有一容置空間；一驅動馬達，其對應設於該主殼之該容置空間內，且該驅動馬達上套設有一齒輪減速器，而該齒輪減速器之一驅動軸朝上延

伸；及一第一驅動組，其包含一齒輪承架、一凸輪連接座及一驅動齒輪；其中該齒輪承架對應套設於該驅動軸上；其中該凸輪連接座於下端具有一軸套部，該軸套部對應套設固定於該驅動軸並靠置於該齒輪承架，且於該軸套部上端設有一鎖板，該鎖板朝軸套部之兩側延伸且於鎖板兩側處分別設有至少一鎖孔，再者更進一步於該鎖板中央處朝上延伸設有一撥塊；其中該驅動齒輪中心處具有一套口，其外型對應於該撥塊且對應套設於該撥塊上，且該驅動齒輪上對應於該鎖孔處設有一穿孔，進而可利用對應之固定件穿過該穿孔而鎖固於該鎖孔中，以將該驅動齒輪固定於該鎖板之上。」

(三)智慧局見解：

就原告所提出之證據 5(新證據)表示意見如下：

1. 原告稱證據 5(強森牌電源自動切換裝置；型號 KSN-4p100)於 94 年至今持續生產(見訴訟理由七)，並提出產品照片影本(附件一)及發票影本(附件二)等，然該產品照片影本字跡模糊，是否即為發票影本上之型號產品而可相互勾稽，尚有疑義；再者，原告所提之訴外人「閎詳電機企業有限公司」之聲明書(附件四)及「尚億工業社」之聲明書(附件五)等皆為私文書，證據力薄弱，尚難率認證據 5 之產品照片具有證據能力。
2. 又原告所提證據 5 僅為書證照片資料而已，但證據 5 已涉實物結構之拆解及比對等問題，原告卻未能提供實物以供審酌答辯，誠如原告所稱(訴訟理由書第 10 頁)「4.證據 5 產品『電源自動切換開關』係連結電源端與負載端的裝置，拆解殼體以檢視內部構件就必須切斷其連結，而斷電期間住戶不但無電可用且無法搭載電梯……」是關於本件之實物勘驗及調查已涉及第三人之安全性、使用權益及拆裝成本等事項，實不符訴訟經濟原則，原則上並不贊成進行現場勘驗，惟仍尊重法院之裁量。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 先前技術係指系爭專利申請日之前，已見於刊物或已公開實施或已為公眾所知悉者而言。附件一為證據 5 產品照片及圖式，惟僅從證據 5 之照片無法確定照片中之產品係 94 年 11 月 4 日出廠時之產品；附件二之發票與民事之被證 5 為同一(發票日期為 94 年 11 月 23 日、發票號碼 JU000000000)，被證 5 發票章記載之地址係新北市三重區，然 94 年並無三重區之行政區(新北市於 98 年升格)；附件二則未蓋「發票章」，真實性有疑；附件三為證據 5 產品 94 年至 100 年銷售統計表，係原告自行製作，已為參加人否認其真正，附件三之記載內容同樣無法證明證據 5(簡易操作型)係系爭專利申請日之前已存在之產品。
2. 附件四、五均為未經具結之私文書，且其內容為參加人所否認，附件四僅記載型號「KSN-4P100」，無法確認所銷售之產品為簡易操作型，也無法確定該產品裝設於「○○晶鑽」社區之後，是否曾經更換內部零件，附件五○○公司聲明書並未附附圖，無法證明該元件係使用於證據 5 產品，故附件四、五均無法證明證據 5 公開日早於系爭專利申請日。

3. 附件六為原告公司內部之圖面編號一覽表，附件七為原告公司之工程圖面均為私文書，附件六之圖面編號一覽表文件中，與系爭專利最具有關連性之元件，是在其他元件後方，以手寫方式補充記載，與其他絕大部分的圖面係以打字方式呈現，有所不同參加人指稱附件六應屬原告臨訟製作，並非無據。附件七除第 5 頁之外，其餘頁面均無任何日期之標示，且附件七第 1 至 4、8 至 19 頁下方均有繪圖人員、設計人員、審核人員之蓋章，頁面邊緣無傳真號碼，然附件七第 5 至 7 頁（圖號 DES-B008、DES-B009 及 DES-B010，即系爭專利主要改良元件之頁），其繪圖、設計、審核人員欄均為空白，無相關人員蓋章，又附件七第 1 至 4、8 至 19 頁中所記載之字型，與附件七第 5 至 7 頁中所記載之字型明顯不同，應非同一時期所製作，智慧財產法院認為附件六、七均不足採信。附件八為證據 5 之產品零件與附件六、七圖號對照圖，僅在說明證據 5 各元件組成與附件六、七圖號關係，附件九為型號「KSN- 4P100」產品棘輪操作型與簡易操作型之結構比較，均與證據 5 產品之公開時間無關。綜上，附件六至九均無法證明證據 5 係系爭專利申請日之前已存在之產品。
4. 附件十為原告偕同公證人至「○○晶鑽」社區拆除證據 5 產品並攜回公證人處進行拆解拍攝之公證書（含物證一及物證二之「電源自動切換開關」產品，實物送智慧財產法院另案民事訴訟即 107 年度民專上字第 15、34 號為證物），附件十一為「○○晶鑽」管理中心之聲明書，記載該社區之電源自動切換開關 KSN-4P100 2 台，自 100 年安裝送電迄今至 107 年 9 月 22 日止沒有維修更換過任何零件。附件十二為○○公司出具之聲明書，記載該公司於 100 年 4 月有銷售齒輪減速馬達及減速齒輪組予原告。附件十三為聯展公司向原告採購型號「KSN-4P100」產品之發票（本院卷一第 247-315 頁）。經查，附件十之公證書記載之日期為 107 年 9 月 22 日，故公證人僅能公證 107 年 9 月 22 日當時所見之物證一及物證二的結構情狀，惟公證人無法知悉 107 年 9 月 22 日之前該物證一及物證二的結構情狀，又該物證一及物證二產品外殼之「中文銘牌」僅係一貼紙（見本院卷一第 255 頁），該貼紙於 107 年 9 月 22 日之前是否有遭更換不明，公證人亦無法得知物證一及物證二之內部零件於 107 年 9 月 22 日之前是否曾遭更換，故附件十之公證書無法證明物證一及物證二的公開日期為何。又附件十一係未經具結之私文書，未經法人或自然人署名，其上僅蓋用「○○晶鑽收發章」之橢圓章戳，為一般之收發章，一般社區內之保全人員即可持以蓋用，自形式上已難認為係「○○晶鑽」社區正式出具之文件。附件十二為未經具結之私文書，且聲明人僅聲明於 100 年 4 月間有銷售齒輪減速馬達及減速齒輪組予原告，惟無法知悉該齒輪減速馬達及減速齒輪組是否有安裝於物證一及物證二產品內，亦無法證明該物證一及物證二之

內部零件事後無遭更換。附件十三係為未蓋發票章戳之發票，且該發票僅記載型號「KSN-4P100」，然原告之型號「KSN-4P100」產品包括「棘輪操作型」與「簡易操作型」兩種，已如前述，是以，僅由該發票所記載之型號「KSN-4P100」，無法證明所販售之產品為簡易操作型產品（即證據 5）。綜上，附件十至十三均無法證明證據 5 係系爭專利申請日之前已公開之產品。

5. 又查，參加人(專利權人)於另案民事訴訟，即智慧財產法院 107 年度民專上字第 15、34 號事件，亦曾於 108 年 1 月 17 日言詞辯論期日當庭將「棘輪操作型」產品更換為「簡易操作型」產品，僅花費 5 分 20 秒，有該案判決 書附卷可稽（見本院卷一第 526 頁），因此，縱使是停用電梯才能更換零件，至多僅需數分鐘的時間，只要停用社區中眾多電梯中的其中一台電梯數分鐘，便能完成更換銘牌或零件之動作，原告自可選擇對社區影響最小之時間（例如深夜等）進行維修或更換零件，原告主張若要更換證據 5 之銘牌或內部零件十分困難，必須斷電且社區絕不可能同意云云，尚非可採。
6. 原告雖聲請傳喚證人即○○公司的安裝人員張○○到庭，以證明該公司 100 年 4 月裝設於「○○晶鑽」之型號「KSN-4P100」產品為「簡易操作型」產品，或延後本件訴訟待民事訴訟上訴最高法院之判決結果再行審結，及聲請至安裝證據 5 產品之「太陽城」、「新天玦」、「百水硯」、「內湖 V-PARK 企業園區」履勘並檢視證物 5 云云。惟查，原告聲請傳訊證人即○○公司的安裝人員張○○，係為了證明原告於 100 年銷售予○○公司之產品為「棘輪操作型」（可以單向轉動把手）而非「簡易操作型」產品（必須要下壓才能轉動把手）（見本院卷二第 37-38 頁），惟 100 年間距今已長達 8 年時間，證人如何能清楚記憶其安裝於「○○晶鑽」之 2 台「KSN-4P100」產品之把手係單向轉動或須向下壓才能轉動之把手，實有疑問。智慧財產法院認為，由原告提出之附件一至附件十三之客觀事證，均無法證明證據 5 為具有證據能力之適格證據，且縱使履勘現場，亦僅能檢視證據 5 產品現在之狀況，並無法確定證據 5 係何時安裝於上開社區、安裝時之內部結構為何及事後有無經過變更等事實，本院審酌全案情節，認為並無傳喚證人張○○，或待民事訴訟上訴最高法院之判決結果再行審結，或至「太陽城」社區等現場履勘檢視物證之必要。
7. 綜上所述，附件一至附件十三均無法證明證據 5 為系爭專利申請日之前已公開之產品，證據 5 不具證據能力，因此，證據 5 不足以證明系爭專利請求項 1、2、5 至 9 不具進步性。

(五)分析檢討

原告為證明證據 5 之證據能力，除提出各式書證外，也主張現場勘驗及傳喚證人，惟智慧財產法院除就上述書證之證據能力及其關聯性一

一指駁外，由於書證有臨訟製作之疑，致對於傳喚證人一節認為間隔時日過久、無法清楚記憶而無傳喚必要；對於現場勘驗之聲請，亦認為無法確定證據 5 係何時安裝，亦無現場履勘檢視物證之必要。故本判決指駁證據 5 證據能力之心證理由、敘事論理不僅客觀且有憑據，有助於審查人員日後在處理類似的舉發證據時，作為證據的採認和審查理由的撰述之參考。

三、結論與建議

(一)證據能力先於證據力

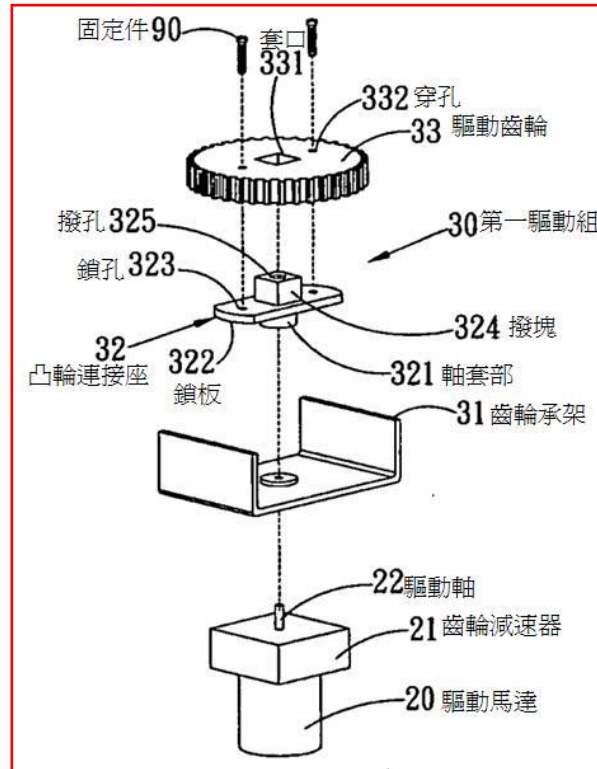
專利舉發之證據型態多元，通常非僅限於專利文獻或刊物而已，還包括各種書證(私人出具之證明書、實物照片、公司內部設計圖、錄影帶、銷售發票、報關文件)或實物，故審查舉發案時，除檢視該書證之原本或正本(書證影本者，應證明與原本或正本相同)外，再依舉發人之主張檢視各證據間的關聯性，以區辨各別證據的證據能力，方能進入書證之證據力強弱的評價，以踐行先程序後實體之原則。

(二)檢視實物或實施勘驗先確認勘驗標的與引證標的相同

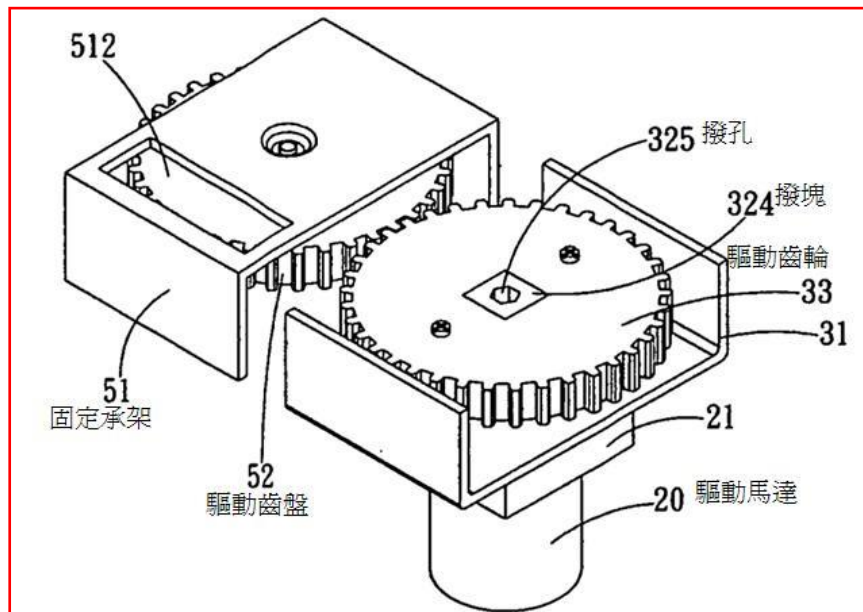
再者，依經濟部智慧財產局專利案勘驗作業要點，審查人員認為舉發證據有依職勘驗之必要時，得至現場勘驗或詢問第三人，然行政調查之強度並不若司法調查，關於證人的傳訊或現場勘驗的進行，尤應注意並考量是否有辦理之必要性，可先依論理及經驗法則判斷實施的必要再行決定，例如：斟酌實驗器材、模型、樣品、證物等搬運之難易、場所及其他客觀條件、是否因時、因地、因人之變遷致對認定事實發現真實，有所減損、消滅、阻礙，及是否對第三人造成困擾、是否對被勘驗物造成不可回復之破壞，是否符合行政經濟等因素作綜合考量，並於審定書中敘明原由，以避免治絲益棼。是以，行政機關對於各式書證之證據能力的取捨、關聯事實的認定、及是否依職權調查證據時，本件判決的見解值得作為參考和學習的借鏡。

一、系爭專利主要圖面

第二圖為電源開關改良結構之局部元件外觀分解圖



第四圖為電源開關改良結構之另一局部元件外觀圖



二、 公證人勘驗證據 5 實物所攝之部分照片



1091002 有關第 105110993N01 號「網路團購整單系統」發明專利舉發事件（108 年度行專訴第 22 號）（判決日：108.11.27）

爭議標的：網路證據之證據能力之認定

系爭專利：「網路團購整單系統」發明專利

相關法條：專利法（103.01.22 施行）第 22 條第 2 項

【判決摘要】

舉發證據 8 並無影片發布時間，參加人於本件審理中提出參證 1 佐證證據 8 發布時間，…參證 1 標題為「7 Tips for Driving Sales with a Facebook Post」，…證據 8 影片播放時左上角亦呈現「7 Tips for Driving Sales with a Facebook Post」，且證據 8 影片時間 00：00 至 2：53 所顯示的畫面與參證 1 相符，參證 1 應為證據 8 影片初始播放內容之截圖，故參加人主張參證 1 為首次自 YouTube 網站搜尋到證據 8 影片時擷取之電腦螢幕畫面等語，應為可信。而參證 1 顯示之發布日期為 2015 年 6 月 4 日，…故參加人以參證 1 作為補強證據，佐證證據 8 影片發布日期為 2015 年 6 月 4 日，應可採信，證據 8 影片公開日期既早於系爭專利申請日，自可為系爭專利之先前技術。

一、案情簡介

(一)系爭專利申請日為 105 年 4 月 8 日，經智慧局於 106 年 1 月 23 日准予專利並公告。參加人(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 26 條第 2 項及第 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審定「請求項 1 至 9 舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 108 年 11 月 27 日以 108 年度行專訴字第 22 號判決駁回原告之訴。

(二)本件進步性爭點主要包含證據 2 至 7 之組合，以及證據 2、8~9 之組合。舉發審定理由雖認為證據 8 不具證據能力，惟單獨證據 2 足以證明系爭專利不具進步性，故前述兩爭點均為舉發成立。智慧財產法院審認證據 2 至 7 之組合不足以證明系爭專利不具進步性，惟經審酌參加人所提證據 8 之補強證據後，認證據 8 具證據能力，且以證據 8 單獨或與其他證據之組合足以證明系爭專利不具進步性，乃維持原處分。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 8 之 Youtube 線上影片是否具證據能力？

(二)證據 8 於民事訴訟中之認定：

- 1.參加人於舉發階段提出證據 8，主張證據 8 係在 2015 年 6 月 4 日時點發布於 YouTube 網站上之「7 Tips for Driving Sales with a Facebook Post」影片，惟僅隨附證據 8 之網址、只有影片內容資料而無公開日期之影片光碟及截圖(見附圖 1)、及對應民事一審判決(106 年度民專訴第 84 號判決)。
- 2.該民事一審判決對於被證 2 之證據形式、影片標題、影片截圖內容之描述與本件證據 8 相符，惟兩者網址不符(民事判決記載該影片之網址為 <https://www.youtube.com/watch?v=S5-cF9G-As9G-Ask>，而舉發理由書所記載之網址則是 <https://www.youtube.com/watch?v=S5-cF9G-Ask>)，另判決記載：「被證 2 為 104 年 6 月 4 日發布於 Youtube 網站…」，肯認被證 2 具證據能力，並用以作為認定專利無效之主要證據之一。

(三)智慧局見解：

- 1.證據 8 之影片網頁於 Youtube 網站已不存在，時光回溯器(wayback machine)亦查無該網頁資料，且證據 8 所附影片光碟及截圖僅有影片內容資料，無法證明其公開日期。
- 2.雖舉發人提出之前述民事一審判決認定被證 2 為適格證據，惟查，該民事判決之被證 2 網址，與舉發人於舉發理由中所提供之證據 8 網址有所不同，且二個網址目前均已查無公開日期資料，在欠缺公開日期佐證且網址不一致的情形下，應認證據 8 不具證據能力。

(四)智慧財產法院判決見解：

- 1.證據 8 影片時間共 58 分 19 秒，全程連續、介紹內容流暢、介紹內容與畫面呈現一致，並無片段擷取或跳躍連接之狀況，故此影片之形式真正，應無疑慮，原告僅以該影片未經公證即認不具證據能力，卻未具體指摘該影片形式上有何不可採信之處，自難認原告主張可採。
- 2.證據 8 並無影片發布時間，參加人於本件審理中提出參證 1 佐證證據 8 發布時間，參證 1 標題為「7 Tips for Driving Saleswith a Facebook Post」，並主張參證 1 為其於 107 年 10 月 20 日於 Youtube 網站上初次搜尋到證據 8 影片時之電腦螢幕截圖，而證據 8 影片播放時左上角亦呈現「7 Tips for Driving Sales with a Facebook Post」，且證據 8 影片時間 00：00 至 2：53 所顯示的畫面與參證 1 相符，可信參證 1 為參加人首次自 YouTube 網站搜尋到證據 8 影片時擷取之電腦螢幕畫面，而參證 1 顯示之發布日期為 2015 年 6 月 4 日(見附圖 2)，故參證 1 可作為補強證據，佐證證據 8 影片發布日期。

(五)分析檢討：

- 1.若網路證據資料經智慧財產法院認定有公開於系爭專利申請前之事實，則智慧局在審認相同的網路證據資料時，當可憑法院已調查、認定之事實肯認該網路資料之證據能力，並用以作為審查專利不具新穎性或進步性之適格證據，然因本件舉發理由所述之影片網址與民事一審判決不同，且均已查無公開日期資料，難以認定證據 8 等同於民事訴訟之被證 2 亦具證據能力。
- 2.對於智慧局未採認證據 8 之證據能力，參加人於行政訴訟階段提出參證 1 之補強證據，其顯示參加人於 2017 年 10 月 20 日曾造訪 YouTube 網站一線上影片，並將螢幕畫面予以截圖，法院認為截圖中的該線上影片內容上可與證據 8 相互勾稽，截圖更載有該線上影片之發布日期，故參證 1 可作為補強證據，佐證證據 8 影片發布日期為 2015 年 6 月 4 日，因早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術。

三、結論與建議

(一)網路資料證據能力之判斷

網路上之資訊易於變更，如舉發人所提舉發證據為網路資料，可能在舉發審定前遭刪除或變更，也可能網頁上缺乏日期可證明其公開日，舉發人自應盡其舉證之責，一併提出證據能力之相關佐證，例如在取證當時已進行公證所取得之公證書，或另利用其他不同的網路工具，如時光回溯器予以交叉比對之記錄、相關資料等。又智慧局於舉發審查時，如對於網頁資料的證據能力有疑義，固然可主動進行調查，惟網路資料龐雜且時有變動，此種依職權調查的效果仍十分有限，是舉發人於舉發時應善盡舉證責任並保存完備之證據。

(二)Youtube 網站上的影片發布日期原則上應可採

本件智慧財產法院憑參證 1 之電腦螢幕畫面截圖所示 Youtube 網站上之影片發布日期，以及相同畫面內容，肯認證據 8 之證據能力。智慧財產法院並未質疑參證 1 之影片發布日期真偽，推測是由於 Youtube 網站的可信度高，且其網站上的影片發布日期均係網站自動生成，並非影片上傳人或他人可任意更改，因此其網站上顯示的發布日期原則上應可採認。

附圖 1 證據 8 影片截圖



附圖 2 參證 1--參加人首次自 YouTube 網站搜尋到證據 8 影片時之螢幕截圖

