

1110402 有關 105200608N01 號「整理箱之框架組合結構」新型專利舉發事件(109 年度行專訴字第 39 號)(判決日：110.1.27)

爭議標的：訴訟標的確定判決之確定力，撤銷訴訟既判力之確認效

相關法條：專利法(103.1.22 修正公布)第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決摘要】

關於證據 2、3、4 之組合得否證明系爭專利請求項 3 至 5 不具進步性之確認，於前案訴訟確定判決(108 年度判字第 478 號)意旨範圍內，已生拘束力，在未有新事實或法律變動之情況下，當事人均應受拘束，法院應以前案訴訟判決關於訴訟標的所為之確認作為裁判基礎，不能為相反於前案訴訟判決內容之判斷，因此，原告主張證據 2、3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 3 至 5 不具進步性，為無理由，應予駁回，法院自無庸論斷證據 2、3、4 之證據組合是否足以證明系爭專利請求項 3 至 5 不具進步性等爭點。

一、案情簡介

(一) 案件歷程：系爭專利於 105 年 1 月 15 日申請新型專利，經智慧局形式審查後，於 105 年 3 月 1 日准予專利(申請專利範圍共 5 項)。嗣本件參加人(舉發人)於 105 年 6 月 17 日以系爭專利有違核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，對之提起舉發，原告(專利權人)則分別於 105 年 12 月 13 日提出系爭專利申請專利範圍更正本(刪除請求項 1)。經被告審定「105 年 12 月 13 日之更正事項，准予更正」、「請求項 2 舉發成立，應予撤銷」、「請求項 3 至 5 舉發不成立」及「請求項 1 舉發駁回」之處分(下稱第一次處分)。參加人不服前揭舉發不成立部分處分，提起訴願，經經濟部審認系爭專利請求項 3 至 5 有違核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，以 106 年 10 月 12 日經訴字第 10606308510 號訴願決定書為「原處分關於『請求項 3 至 5 舉發不成立』部分撤銷，由原處分機關於 6 個月內另為適法之處分」之決定(下稱第一次訴願決定)。原告不服，對之提起行政訴訟，經法院 106 年度行專訴字第 96 號行政判決(下稱第一次判決)駁回原告之訴及最高行政法院 108 年度判字第 478 號判決駁回上訴確定(下稱前案訴訟)。被告即依第一次訴願決定及前案訴訟判決意旨重為審查，處分(下稱第二次處分)「請求項 3 至 5 舉發成立，應予撤銷」，原告不服，提起訴願，經經濟部 109 年 6 月 17 日經訴字第 10906305500 號訴願決定，為「訴願駁回」之決定(下稱第二次訴願決定)，

原告不服，遂向法院提起訴訟。

- (二) 系爭專利於 105 年 12 月 13 日提出之申請專利範圍更正本，其請求項 3(原依附於請求項 1 整體技術手段)之內容為：「一種整理箱之框架組合結構，其包括：一上蓋、一底蓋及複數根設置於該上蓋與該底蓋間的支撐柱；其中該上蓋係設有複數個第一結合部，且該底蓋相對該上蓋之該等第一結合部處係設有第二結合部，而該等支撐柱的上、下兩端則分別與該上蓋之該第一結合部及該底蓋之該第二結合部相結合；且該上蓋之該第一結合部至少具有一第一凹槽，而該第一凹槽中設有一第一勾件，且該支撐柱的上端相對該第一凹槽設有一上插掣部，以供插入至該上蓋之該第一凹槽中，而該上插掣部相對該上蓋之該第一勾件處則設有一上勾孔；而該底蓋之該第二結合部至少具有一第二凹槽，而該第二凹槽中設有一第二勾件，且該支撐柱的下端相對該第二凹槽設有一下插掣部，以供插入至該底蓋之該第二凹槽中，而該下插掣部相對該底蓋之第二勾件處則設有一下勾孔；其中該支撐柱的上端設有一凸部及一定位柱，而該上蓋之該第一結合部相對該支撐柱之該凸部及該定位柱處則設有兩定位凹部。」(見附圖 1)

二、主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

結合證據 2 至證據 4 是否足以證明系爭專利請求項 3 至 5 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定？

(二) 智慧局見解(第一次處分)：

1. 系爭專利請求項 3 與證據 2 至 4 相較，原處分認為證據 2 及證據 4 並無系爭專利請求項 3 之「其中該支撐柱的上端設有一凸部及一定位柱，而該上蓋之該第一結合部相對該支撐柱之該凸部及該定位柱處則設有兩定位凹部」之技術特徵，即證據 3 顯無將其圓柱體 132 及十字柱體 132' 直接設於支柱 112' 上之教示。
2. 原處分係配合證據 2 之說明書【0020】段及第 1 圖、第 1 圖之 4、第 2 圖所示支架 2 之銜接段落 24 進行結構判斷，該銜接段落 24 為一上端封閉的結構(僅側邊設缺口 26)，自無供證據 3 之卡樺 14" 構件再予以容置之空間，否則將破壞銜接段落 24 之封閉端、且需再挖設如證據 3 之卡掣孔 117'，方能供卡樺 14" 下端之錐柱體 131 插固，是證據 2 與證據 3 間顯有構件結合的扞格之處，亦無置換之容易性，難謂可輕易思及。

(三) 訴願會見解(第一次訴願決定)：

訴願決定認為證據 3(配合第五圖 V)之「卡樺(14")構件中，而該卡樺(14")包含有一圓柱體(132)及一十字柱體(132')，則分別對等於系爭專利請求項 3 之一凸部(37)及一定位柱(38)；雖然證據 3 之卡樺(14")係為一獨立於支柱(112'、113')及蓋板(12)之外的連結構件，但將證據 3 之卡樺(14")中之圓柱體(132)及十字柱體(132')轉換加置於證據 2 之支架(2)之銜接段落(24)的上端面，即可達成系爭專利請求項 3 之結構特徵。」及系爭專利「於上蓋設有對應之兩定位凹部係為熟知該專業領域者參酌證據 3 第五圖 V 之蓋板(12)及內凹之槽穴(121)即可輕易完成者。故將證據 3 之結構「轉換加置」於證據 2 後即可達成系爭專利請求項 3 之結構特徵。

(四)智慧財產法院判決見解(第一次判決及前案訴訟)：

1. 第一次判決：證據 2、3 已共同揭露系爭專利請求項 3 之全部技術特徵，且證據 2、3 皆為組合式之置物櫃，該二證據於技術領域上具有關聯性，又證據 2、3 皆係利用數根支柱並透過卡掣方式以結合上、下框體或蓋體並完成該置物櫃之組合，二者在功能或作用上具有共通性；是該所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機參酌證據 3 所教示之「透過圓柱體及十字柱體」之接合技術手段將證據 2 之上蓋及支架相互接合，即可輕易完成系爭專利請求項 3 之創作，故證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。又證據 2、3 之組合既足證明系爭專利請求項 3 不具進步性，證據 2、3、4 之組合當足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。
2. 前案訴訟：最高行政法院判決認為「證據 3 之卡樺雖係獨立於支柱之外的連結構件而與該支柱非為一體成形，惟其已明確揭露於支柱頂端設圓柱體及十字柱體以接合上蓋之槽穴的技術手段，而已揭露系爭專利請求項 3 之附屬技術特徵，證據 2 則已揭露系爭專利請求項 1 之全部技術特徵，該所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機以證據 2 之框架組合結構為基礎，並參酌證據 3 利用圓柱體及十字柱體之接合技術手段，於證據 2 前後側支架之端部上方直接加組如證據 3 之圓柱體及十字柱體，即可輕易完成系爭專利請求項 3 之創作。」

(五)智慧財產法院判決見解(第二次判決)：

前案訴訟業以確定判決認定證據 2、3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 3 至 5 不具進步性，對本件有拘束力，故被告依第一次訴願決定及前案訴訟確定判決意旨重為審查，而為「請求項 3 至 5 舉發成立，應予撤銷」之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告主張前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

(六)分析檢討：

1. 證據 2、3 已共同揭露系爭專利請求項 3 之全部技術特徵，是該所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機參酌證據 3 所教示之「透過圓柱體及十字柱體」之接合技術手段將證據 2 之上蓋及支架相互接合，即將證據 3 之結構「轉換加置」於證據 2 後即可達成系爭專利請求項 3 之結構特徵，而可輕易完成系爭專利請求項 3 之創作。
2. 本件舉發案之各爭點既經行政救濟程序後，確定系爭專利請求項 3 至 5 有不具進步性之情事，則重回審查時，自應受該確定判決之拘束，參照訴願決定暨各級法院判決之意旨作成處分。

三、結論與建議

(一)撤銷訴訟既判力之確認效

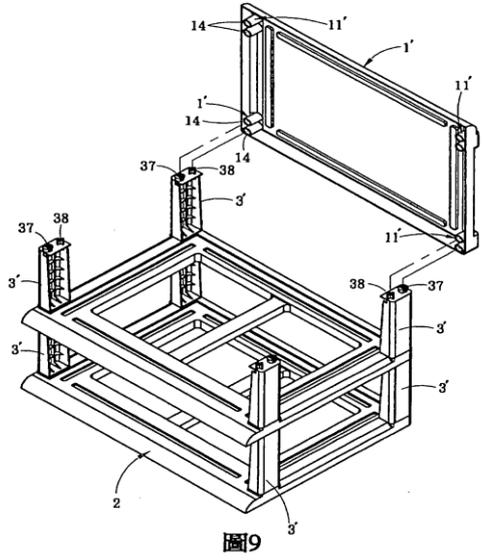
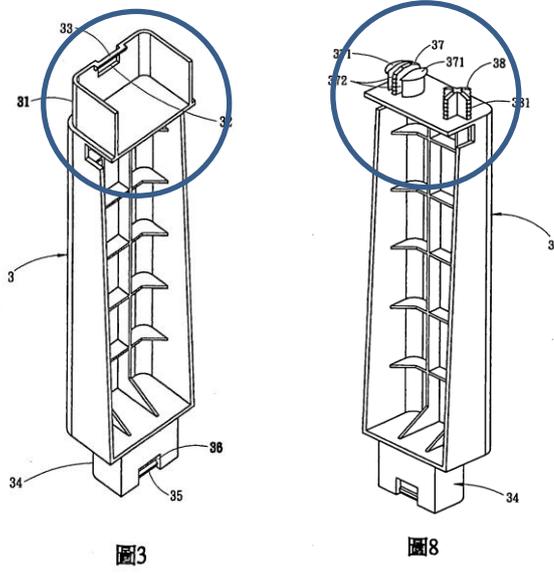
按行政訴訟法第 213 條：「訴訟標的於確定終局判決中經裁判者，有確定力。」故訴訟標的於確定終局判決中經裁判，嗣後當事人即不得為與該確定判決意旨相反之主張，法院亦不得為與該確定判決意旨相反之判斷。又行政訴訟法第 105 條第 1 項第 3 款既規定起訴應以訴狀表明「訴訟標的及其原因事實」，可知原因事實雖非訴訟標的本身，惟其作用在於界定訴訟標的之範圍。是對專利舉發處分提起撤銷訴訟，在其主張之原因事實範圍內，該處分之合法性為撤銷訴訟標的之內容，如撤銷訴訟經法院實體判決認處分並無違法而駁回原告之訴確定者，行政處分之合法性已經裁判而對該原因事實涵攝於法律後之法律效果之確認有既判力，該撤銷訴訟之當事人均應受其拘束，後訴訟法院於法律與事實狀態均未變更之情況下，即應以前訴訟判決關於訴訟標的所為之確認作為其裁判基礎，不能為相反於該確定判決內容之判斷，此即撤銷訴訟既判力之確認效。

(二)第一次起訴與第二次起訴之訴訟標的非同一

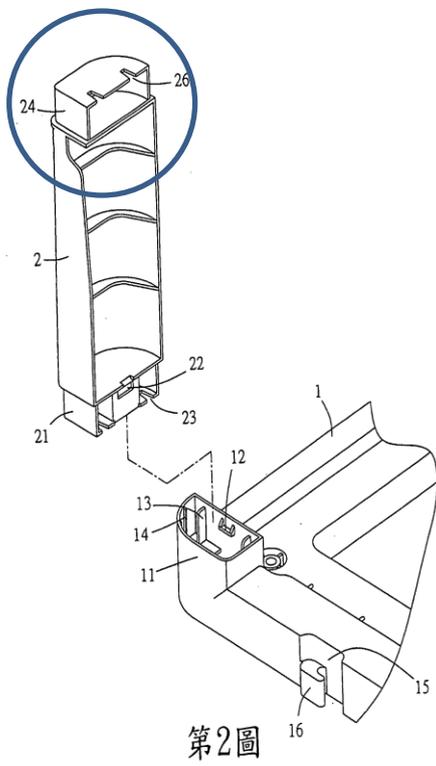
另按既判力固發生一事不再理及確認效之拘束作用，然兩者仍有不同，前後二訴如果訴訟標的「同一」，後訴之提起應依行政訴訟法第 107 年第 1 項第 9 款規定，以其訴訟標的為確定判決之效力所及，**以裁定駁回之**。前後訴訟之標的若非同一，但前訴確定終局判決中有關訴訟標的（含訴之聲明及原因事實主張兩項）之判斷，成為規範當事人間法律關係之基準，於法律及事實均未變動之情況下，當事人即不得於新訴訟中為與該確定判決意旨相反之主張，法院不得為反於該確定判決意旨之裁判。查前案訴訟確定判決之被告為經濟部、原告訴請撤銷之處分為第一次訴願決定，而本件被告為智慧財產局、原告訴請撤銷之處分為原處分，因此前案訴訟與本件應非同一訴訟標的，自無

逕依行政訴訟法第 107 條第 1 項第 9 款裁定駁回起訴之規定適用。

附圖 1 系爭專利主要圖式



附圖 2 證據 2



證據 3

