

【裁判字號】102,行專訴,76

【裁判日期】1030212

【裁判案由】新型專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

102年度行專訴字第76號
民國103年1月15日辯論終結

原 告 鍵吉科技股份有限公司

代 表 人 康錫東

訴訟代理人 張慶宗律師

複代理人 謝尚修律師

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 郭偉齡

參 加 人 沈文灶

訴訟代理人 林育竹律師

簡慧如律師

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102年5月6日經訴字第10206093590號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人前於民國92年12月4日以「衛星天線盤體唇緣構造改良」向被告申請新型專利，經被告編為第92221378號進行形式審查准予專利後，發給新型第M249225號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告於97年9月19日以系爭專利有違核准時專利法第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，參加人於99年5月6日舉發答辯階段提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本，經被告審查，認前揭更正本符合申請更正時專利法第108條準用第64條第1項第1款及第2項規定，應准予更正，遂依該更正本審查，並於100年7月7日以（100）智專三（二）04119字第10020589770號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以101年1月6日經訴字第10106100190號訴願決定書，認被告就舉發理由所主張之證據6、系爭專利之先前技術及證據6揭示之先前技術之組合

可證明系爭專利申請專利範圍第1項及第2項有違系爭專利核准時專利法第94條第4項之規定有漏未審酌之情事，而為「原處分撤銷，由被告另為適法之處分」之決定。嗣經被告重為審查，仍認系爭專利無違核准時專利法第94條第1項第1款及第4項之規定，於101年10月25日以(101)智專三(二)04119字第10121153990號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，復提起訴願，經經濟部於102年5月2日以經訴字第10206093590號訴願決定書為「訴願駁回」之決定，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。因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，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告主張：

(一) 證據2、6、10及系爭專利說明書所載之先前技術之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性：

- 1、證據2係88年1月11日公告之中華民國新型第86205916號「衛星天線盤體唇緣成型裝置」專利；證據6係87年9月11日公告之中華民國新型第86205915號「衛星天線盤體唇緣之改良」專利、證據10係85年7月2日公告之美國第5,532,710號「SATELLITE DISH STACKING SYSTEM」專利。
- 2、證據2或證據6之先前技術已揭露衛星天線之唇緣A1及邊緣A2；證據10之第4圖並揭露第二支持部46、上緣48與第二彎曲部49，而系爭專利之先前技術亦揭露支撐環110。因此，證據2或證據6之唇緣A1與邊緣A2，或是證據10第4圖之第二支持部46與上緣48，可與系爭專利先前技術之支撐環110作輕易組合，以得出系爭專利第5圖中經上緣231與側緣232組成的該容置槽230與該支撐環210所構成的衛星天線結構。且結合後，該容置槽之側緣232在約110度角時，則堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣會貼附下方衛星天線盤體的支撐環的頂端與側端點。準此，證據2、6、10及系爭專利說明書所載之先前技術之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具進步性。

(二) 證據4、5、8、9之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2項不具新穎性及進步性：

- 1、證據4係財團法人台灣經濟科技發展研究院智慧科技研究所出具針對系爭專利之侵害鑑定研究報告書；證據5係原告的產品型錄正本；證據8係證據5的產品型錄中有關於編號R65P、R65等產品之出口報單3份(報單號碼：CH/91/326/01045、DA/BC/92/WD47/8901、DA/BE/92/Z305/89

01) 以及有關於編號R60PA 之產品之出口報單1 份(報單號碼: DA/B C/91/W412/4004); 證據9 係原告之銷售發票。

2、由於證據4、5、8、9 屬關聯性證據, 且證據5 之衛星天線實物樣品即是證據4、8、9 中型號「R60」的衛星天線。又證據4、5、8、9 之型號「R60」的衛星天線與系爭專利之衛星天線結構相同, 皆具有支撐環、頂端點、側端點、底座、底端、側緣、容置槽、上緣、側緣。因此, 系爭專利之衛星天線結構乃與證據4、5、8、9 之型號「R60」衛星天線完全相同。另外, 側緣232 與水平的角度在100 至180 度間為業界所公知之技術。因此, 組合後該側緣232 在約110 度時, 則衛星天線盤體堆疊時, 上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣會貼附下方衛星天線盤體的支撐環的頂端與側端點。是故, 證據4、5、8、9 之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2 項不具新穎性及進步性。

(三) 聲明:

1、訴願決定及原處分均撤銷。

2、被告就系爭專利舉發案應作成舉發成立之處分。

三、被告抗辯如下:

(一) 證據2、證據6、證據10與系爭專利說明書所載之先前技術之組合, 並不足以證明系爭專利申請專利範圍第1、2 項不具進步性:

系爭專利申請專利範圍所界定的技術內容與證據2、證據6、證據10相較, 證據2 之第5 圖及證據6 之第2 圖係將複數個衛星天線A 之唇緣AS側邊A4上下對齊, 下方之衛星天線A 之唇緣AS將卡於上方衛星天線A 之底壁AI, 但無法置入上方衛星天線A 之容置槽A7, 所以證據2、證據6 並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項當複數個衛星天線堆疊時, 上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點, 使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致等構造特徵及技術手段。又證據6 所揭示之衛星天線盤體唇緣在製造時, 係隨著成型弧槽之形狀而捲繞成型者, 同時, 該些衛星天線盤體在堆疊時, 其唇緣(51)將「抵靠」盤體毛胚(5) 於邊緣彎折成形唇緣(51)之底部, 亦即其未具備有系爭專利申請專利範圍第1 項所謂之「該支撐環(210) 置於該側緣(222)的上緣, 當複數個衛星天線堆疊時, 上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點,

使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致」技術特徵。另依證據10之第3d圖與第4圖所載，該盤體具有一底錐部45、第二支持部46以及一上緣48，且該上緣與該第二支持部間形成一由外往內凹的第二彎曲部49，然證據10亦未揭露系爭專利申請專利範圍第1項當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致等構造特徵及技術手段。至系爭專利的先前技術係將衛星天線的盤體底座120的底緣121與側緣122係呈一寬角度設計，上方的衛星天線100堆疊在下方衛星天線100時，下方衛星天線100的支撐環110支撐上方衛星天線100的底座120的端點123，由於衛星天線100支撐環110係為圓滑面，上方衛星天線100很容易因為晃動或者是擺置不良滑落下來，而無論係證據2或證據6或證據10既均未揭露系爭專利申請專利範圍第1項當複數個衛星天線堆疊時，上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣容置並貼附下方衛星天線的支撐環的頂端點與側端點，使得衛星天線在堆疊時候會整齊一致等構造特徵及技術手段，且復無任何相關於系爭專利申請專利範圍第1項之上述技術內容的教示，對於熟習該項技術者非能由上開組合的技術內容輕易完成系爭專利申請專利範圍第1項之結構特徵。

(二) 補充證據5、8、9與證據4相互勾稽為關聯證據之組合，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具新穎性及進步性：

1、補充證據5、8、9不具證據能力：

證據4所載衛星天線產品之鑑定物之購買日期為97年7月1日，晚於系爭專利申請日，又證據5第6頁產品資料中並無型號「R60PA-W1+U42-2A-W1」之標示，無法與證據4中所比對之鑑定物相互勾稽；而證據5之產品型錄未標示出版日期，且僅為產品之外觀圖示，無法得知其與證據2第5圖之關連性，亦無法得知其詳細結構以與系爭專利之構造特徵比對。另證據8之出口報單與證據9之統一發票影本，皆未標示證據4之產品型號，亦無法與證據4所比對之鑑定物相互勾稽。故補充證據5、8、9應不具證據能力。

2、原告起訴時所提出之證明書及衛星碟形天線盤體模具圖不具證據能力：

原告於起訴理由中所引述之衛星碟形天線盤體模具圖及證明書，為特定人間之私文書，且知悉該證明書者皆為立約

人雙方之工作人員，均負有保密義務。易言之，該證明書所載之衛星碟形天線盤體模具圖，其技術內容並未公開，自非屬公開刊物資料，故不具證據能力。

- 3、綜上，證據4 實物之銷售日期為97年7 月1 日，且其實物樣品內說明書所示繪圖時間為93年10月15日，均晚於系爭專利申請日，是證據4、5、8 及9，或無時間標示，或時間晚於系爭專利申請日，或無技術揭露，尚難證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第2 項不具新穎性及進步性。

(三) 聲明：原告之訴駁回。

四、參加人則抗辯如下：

- (一) 原告之訴因欠缺訴訟利益而不具備行政訴訟之要件，其訴在法律上顯無理由：

經查，系爭專利之專利權期間業於102 年12月3 日屆滿，是系爭專利已不復存在，原告所提訴訟已無權利保護必要，依最高行政法院27年判字第28號、30年判字第16號判例意旨、88年度判字第111 號判決要旨及本院99年度行專訴字第141 號判決要旨，原告之訴在法律上顯無理由，應予駁回。

- (二) 由證據2 之先前技術、證據6 之先前技術、證據10之第4 圖與系爭專利所載先前技術第1 圖之組合，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

- 1、系爭專利與證據2、證據6 及證據10所欲解決之問題不同：

證據2 所欲解決之問題在於「結構性(強度)差」、「抗風性差」及「提供產品及人員安全性」；證據6 所欲解決之問題在於「結構性(強度)差」與「抗風性差」；證據10所欲解決之問題在於「提升天線盤的堆疊密度」與「使複數盤體易於分開」。然系爭專利所欲解決之問題係「堆疊結構穩固」與「節省堆疊空間」，與證據2、證據6 及證據10所欲解決之問題均不相同。

- 2、證據2、證據6 並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項「容置槽」之技術特徵：

參諸證據2 第5 圖所示，其凹槽(N) 寬度W2小於唇緣(51) 寬度W1；且證據2 第5 圖亦僅揭示唇緣(51)及盤體毛胚(5)，其凹槽寬度W2小於唇緣寬度W1，並未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項所稱「容置槽」之技術特徵。且該證據6 之第2 圖亦僅揭示盤體(1)、盤邊(11)、唇緣(12)及邊緣(13)，同未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項所稱「容置槽」之技術特徵。故證據2、證據6 不足以證明系爭

專利申請專利範圍第1 項「容置槽」之技術特徵業已揭露

。

3、由於證據2、證據6及證據10所欲解決之問題與系爭專利不同，且無「容置槽」之設計，因此證據2、證據6及證據10之組合內容並非明顯，且為使上方衛星天線的容置槽的上緣與側緣形成空間容置下方衛星天線盤體的支撐環，並使上方衛星天線的容置槽的上緣貼附下方衛星天線盤體的支撐環的頂端點，以及上方衛星天線的容置槽的側緣貼附下方衛星天線盤體的支撐環的側端點，該容置槽之容置寬度 W_2 至少應等於支撐環之寬度 W_1 ，然此部分均未見證據2、證據6及證據10所教示，益見容置槽與支撐環間之容置關係為系爭專利具進步性之所在

。

4、原告雖主張證據2或6之唇緣A1與邊緣A2或是證據10之第4圖之第二支持部46與上緣48，可與系爭專利先前技術之第1圖的支撐環110作輕易組合，以得出系爭專利第5圖中經上緣231與側緣232組成的該容置槽230和該支撐環210所構成之衛星天線結構。惟原告所主張之置換方式，其相對位置及結構功能均屬不同，實難有合理的組合動機可言，從而即無法由簡單的置換而得出系爭專利所揭露之技術。

(三)證據4、證據5、證據8、證據9之組合，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具新穎性及進步性：

1、證據4、證據5、證據8、證據9之組合，無法證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具新穎性：

審查新穎性時，應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對，即一發明與單一先前技術單獨比對；又對於新穎性之審查就各引證資料之間，應採單獨比對方式，不得將2個以上獨立的引證資料予以組合。原告以證據4、證據5、證據8、證據9之組合，主張系爭專利不具備新穎性云云，其證據組合顯然違背「單獨比對」原則而不可採，自無法證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具新穎性。

2、證據4、證據5、證據8、證據9之組合，無法證明系爭專利申請專利範圍第1項、第2項不具進步性：

(1)證據4所附載衛星天線產品之鑑定物購買日期為97年7月1日，晚於系爭專利申請日92年12月4日，不具證據能力

。

(2)證據5 之產品說明書影本未明確標註日期，無法與證據4 進行聯結。又證據5 僅為外觀圖示，無法得知其實際結構，且未有複數天線盤體之堆疊，亦即未揭露系爭專利申請專利範圍第1 項之技術特徵。即便證據5 能與證據4 聯結，因證據4 不具證據能力已如前述，故聯結之結果同樣不具證據能力。

(3)證據8 及證據9 未標示證據4 之產品型號，無法與證據4 進行聯結；更何況，即便證據8 或證據9 能與證據4 聯結，因證據4 不具證據能力已如前述，故聯結之結果同樣不具證據能力。

(4)綜上所述，由於證據5 、證據8 及證據9 或未明確標註日期或未標示證據4 之產品型號，無法與證據4 聯結相互勾稽，不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第2 項不具進步性。縱認證據5 、證據8 及證據9 得與證據4 聯結，因證據4 不具證據能力已如前述，故聯結之結果同樣不具證據能力，亦同不足以證明系爭專利申請專利範圍第1 項、第2 項不具進步性。

(四)聲明：原告之訴駁回。

五、得心證之理由：

(一)按人民因中央或地方機關對其依法申請之案件，予以駁回，認為其權利或法律上利益受違法損害者，經依訴願程序後，得向高等行政法院提起請求該機關應為行政處分或應為特定內容之行政處分之訴訟，行政訴訟法第5 條第2 項定有明文。又上開條款為行政訴訟之課予義務訴訟制度規定，而關於課予義務訴訟事件，行政法院係針對法院裁判時，原告之請求權是否成立與行政機關有無行為義務之爭議，所作成法律之判斷，故其判斷基準時點，非僅以作成處分時之事實與法律狀態為準，倘事實審法院言詞辯論程序終結前之事實狀態有變更，法律審法院裁判前之法律狀態有變更，均應加以考量（最高行政法院100 年度判字第1924號判決參照）。準此，課予義務訴訟之判斷基準時點，應以事實審法院言詞辯論程序終結前之事實及法律狀態為準。本件原告對系爭專利提起舉發，請求被告作成撤銷專利權之處分，經被告審查為舉發不成立之審定，原告提起訴願亦遭駁回，遂提起本件行政訴訟，請求：(1)原處分及訴願決定均撤銷；(2)被告就系爭專利舉發案應作成舉發成立之處分。依前揭說明，本件原告提起之訴訟為課予義務之訴，其判斷基準時點即應以本院言詞辯論程序終結即103 年1 月15日前之事實及法律狀態為準，合先敘明。

(二) 次按利害關係人對於專利權之撤銷，有可回復之法律上利益者，得於專利權當然消滅後，提起舉發，100 年12 月 21日修正公布、102 年1 月1 日施行之專利法第72條定有明文。經查，系爭專利之專利權已於102 年12 月3日屆滿，有參加人提出之中華民國專利系統檢索資料在卷可稽（參本院卷第132 頁），且為原告所不爭執，自堪信為真實。是以，系爭專利之專利權自102 年12月4 日後當然消滅，則原告必須有可回復之法律上利益，方得於專利權當然消滅後，提起舉發。又原告既自認目前兩造間並無侵權損害訴訟存在（參本院卷第216 頁），則原告自無可回復之法律上利益可言。原告雖稱：參加人前曾以原告生產之產品侵害系爭專利權為由，對原告提起訴訟，故系爭專利之專利權雖因屆期而消滅，但在專利權有效期間，倘有侵害專利權之事實，在2 年或10年之消滅時效期間內，參加人仍可起訴請求，致原告存有未定之風險，而有提起舉發之必要性等語。惟查，參加人雖曾以原告製造販售型號為「R60PA-WA + U42-42-2A-W1」系列產品侵害系爭專利更正前之申請專利範圍為由，提起專利侵權訴訟，惟該訴訟業經本院98年度民專上字第34號判決以系爭專利更正前之申請專利範圍不具進步性為由而駁回參加人之請求，參加人雖提起上訴，但仍經最高法院以100 年度台上字第284 號判決駁回上訴而確定，有前開判決附於原處分卷可稽（參原處分卷二第50至71頁）。再者，如前所述，參加人乃於前開訴訟審理期間之99年5 月6 日申請更正，經被告審查，認前揭更正本符合申請更正時專利法第108 條準用第64條第1 項第1 款及第2 項規定，應准予更正，並於100 年7 月7 日以（100 ）智專三（二）04 119字第10020589 770 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。準此，前開專利侵權訴訟所審理之系爭專利申請專利範圍已與本件舉發之系爭專利申請專利範圍不同，原告就該專利侵權訴訟自無因本件舉發之結果而有可回復之法律上利益。又參加人於上揭專利侵權訴訟業已知悉原告所生產之衛星天線產品之技術特徵，則該產品是否侵害系爭專利更正後之申請專利範圍，於參加人申請更正時即已知悉，而參加人係於99年5 月6 日申請更正，迄今已逾原告所稱之2 年消滅時效，自亦無原告所稱之可回復之法律上利益可言。

六、綜上所述，系爭專利之專利權期間已經於102 年12月3 日屆滿，原告並未提出對於系爭專利之撤銷有可回復之法律上利益之證明，其對系爭專利提起舉發，即無專利法第72條之適

用。至被告所為舉發不成立之處分，雖與本件理由不同，但其結論並無二致，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，並命被告為舉發成立之審定，核無理由，應予駁回。

七、本件事證已明，兩造及參加人之其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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 103 年 2 月 12 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李得灶

法 官 蔡如琪

法 官 林秀圓

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，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；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（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或

依法得為專利代理人者。

4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

中 華 民 國 103 年 2 月 12 日
書記官 張君豪