

【裁判字號】97,訴,394

【裁判日期】970827

【裁判案由】新型專利舉發

【裁判全文】

臺北高等行政法院判決

97年度訴字第00394號

原 告 甲○○

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 丙○○

參 加 人 財團法人工業技術研究院

代 表 人 乙○○（董事長）

訴訟代理人 丁○○專利代理人。

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97年1月28日經訴字第09706101210號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，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（下同）90年1月31日以「改良之扭力工具」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第00000000號審查，暫准予專利，公告期間因訴外人張育豪提起異議，被告作成「異議不成立」之處分，並於異議不成立確定後，發給新型第226748號專利證書。嗣原告於95年3月21日以其有違系爭案核准時專利法第98條第2項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，於96年10月25日以（96）智專三(三)05025字第09620594460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，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、原告訴稱：

(1)原處分不當之處：

本件引證2（即舉發補充證據2，西元1976年7月20日公告之美國第0000000號「ELECTRONIC TORQUE WRENCH」專利案）前經訴外人張育豪據以對系爭案提出異議（即該異議案之引證2），依鈞院對該異議案所為之93年度訴字第1880號判決理由四所載「惟查，引證2並無凹槽之說明..

何況引證2 之應變規係設置於桿體外表面，此為原告所不爭..」顯然，本件引證2 與系爭案之差異僅在於引證2 並無凹槽之明顯揭示。引證2 之應變規（即應變量測裝置）係設置於桿體外周面係為不爭之事實，被告竟以「其應變規17、18係安裝於樑體15橫向兩相對側之安裝面」刻意忽略「其應變規（應變量測裝置）係設置於桿體（樑體）外周面」之顯著事實。而引證2 第1 圖元件編號30之電子顯示裝置係明顯裝設於握把11外周面，但是被告又再次以「電子元件25及電池34係設置於管狀把手12之內部空間內」避重就輕，僅論及電子顯示裝置裝設於內部之機構，而忽略裝設於握把外周面之電子顯示裝置30。

故引證2 其電子顯示裝置及應變量測裝置係皆分別裝設於握把與樑體外周面，與系爭案之差異僅在於有無凹槽之設置，而上開判決業已指明引證2 無凹槽之說明。惟由本件引證3（即舉發補充證據3，西元1996年7月23日公告之美國第0000000號「TORSION WRENCH WITH DISPLAY UNIT FOR DISPLAYING TORSION FORCE LIMIT THEREON」專利案）已明確揭示該感測器83（即應變量測裝置）及顯示器85（即電子顯示裝置）係透過一桿體832 裝設於一凹槽21之徑向孔521內，雖然引證3 該應變規與電子顯示裝置並非直接裝設於凹槽之徑向孔，而係透過一桿體間接裝設於凹槽之徑向孔，但引證3 揭示有凹槽以及利用凹槽之徑向孔與桿體組設之結構特徵係不爭之事實；然而，被告卻以「又證據3（即引證3）之感測器83及顯示器85係設於第一蓋體81，而其長方形滑孔21，係供感測器之桿體832 穿設於塊體52上之孔521 內而可滑動；此與系爭案之應變量測裝置係設置於握把外周面之第一凹槽內，而電子顯示裝置係設置於頭部之第二凹槽內之結構特徵亦不同。」為由否決，事實上，引證3 之桿體是否可滑動根本與系爭案無關，惟被告卻又提及引證3 作動方式以區別兩者之不同，甚至還將凹槽21之原文slot翻譯成「長方形滑孔」以作為區別。反觀引證2 已揭示電子顯示裝置及應變量測裝置係皆裝設於握把與樑體之外周面，所差別之凹槽係由引證3 所揭示，如此已足以揭示系爭案申請專利範圍第1 項之所有技術特徵，被告並未依照逐一構件、逐一特徵進行比對，而作出錯誤處分。

(2)被告訴願答辯及本件訴願決定對於系爭案以及引證案之比較，皆出現「整體構造簡單，製造容易，組裝維修快速，具功效之增進」之語句，以證明系爭案之進步性；然根據專利法

，新型專利係審究「物品之形狀、構造或裝置」本身之進步性，並非審究其「製造方式、過程」之進步性，而有關「製造方式、過程」之進步性係為發明專利所審究；系爭案顯然係一新型專利申請案，因此其是否「製造容易、組裝維修快速」等等製造過程上所帶來之進步性，根本不屬於新型所應該論究之功效，被告不仔細審究其標的，而無中生有其功效作為進步性之認定，已然違反法規。

(3)比對本件之訴願答辯書以及訴願決定書，兩者之內容、結論根本如出一轍，顯見訴願機關（原告誤載為被告）並未詳察訴願答辯書內容，即重複抄寫作為決定內容；然而，訴願制度之成立係使人民對於行政機關之不合法處分有所申訴機會，若訴願機關僅重複行政機關之公文書內容，而不實際審究其是否合法，訴願制度不就形同虛設。本件訴願機關罔顧事實，僅依循被告之答辯內容，而未為我國專利制度把關。

(4)系爭案申請專利範圍第2 項係依附於第1 項之附屬項，如上所述可知，系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性，則訴願決定以系爭案申請專利範圍第2 項依附於第1 項之進步性根據亦不存在，系爭案申請專利範圍第2 項（原告誤載為第3 項）實際上亦一併不具進步性。

(5)綜上，原告主張引證2、3 已足以揭示系爭案所有技術特徵，系爭案不具進步性，且系爭案係一新型專利申請案，被告以系爭案製造過程所帶來之進步性，認定系爭案具功效之增進，根本不屬於新型所應該論究之功效，原處分及訴願決定均有違誤等情。因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，並請求判命被告就系爭案作成舉發成立之處分，訴訟費用由被告負擔」。

### 三、被告抗辯：

(1)依系爭案第1 圖，系爭案係一扭力工具，其包括一個握把11，左邊有頭部12，其特徵在於握把外周面設了第1 個凹槽111，頭部外表面設了第2 個凹槽121，加裝應變量測裝置20放入第1 凹槽，而將電子顯示器30放在121 第2 凹槽。而由引證3 之第3、4 圖顯示，引證3 之扭力檢測裝置80係包含一第一蓋體81、一第二蓋體82、一感測器83、一顯示器85等，引證3 之感測器83及顯示器85係設於第一蓋體81上，而在管體20上則設有一長形滑孔21，以供感測器83之桿體832 穿設於塊體52上之孔521 內而可滑動，引證3 並未揭露系爭案申請專利範圍第1 項之應變測量裝置20、電子顯示裝置30安裝於握把11外周面之第一凹槽111 與第二凹槽121 等構造特徵。而引證2 圖1 應變規17、18係安裝在樑體15橫向兩相對

側之安裝面14、16，電子元件25及電池34設置於管狀把手12之內部空間，電子元件25和顯示器30連接。引證2 前經訴外人張育豪據以對系爭案提出異議（引證2 即該異議案之引證2 ），依據鈞院93年度訴字第1880號判決理由四所載，故知引證2 並未揭露凹槽之設置。引證2 及3 均未揭露系爭案之技術特徵，系爭案整體構造簡單，製造容易，組裝維修快速，具有功效增進，結合引證2 及3 無法證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性。

(2)依系爭案申請專利範圍第2 項所載，其並未揭露於引證2 及引證3 ，系爭案附屬項第2 項乃係對獨立項第1 項進一步之限縮及描述，結合引證2 及3 無法證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性，附屬項第2 項當具進步性。

(3)被告並未審究系爭案之製造方式及過程，而「製造容易，組裝維修快速」乃係功效性之文字敘述，被告以引證2 、3 之結構依原告舉發補充理由作技術比對，並無違誤。

(4)承上，被告以引證2 及3 均未揭露系爭案之技術特徵，系爭案整體構造簡單，製造容易，組裝維修快速，具有功效增進，結合引證2 及3 無法證明系爭案不具進步性，本件原處分並無違誤等語，而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。

#### 四、參加人之陳述：

(1)原告對於系爭案與引證2 、引證3 之技術比對，顯有違誤，要非可採：

系爭案之握把及頭部以一體鍛造而成，其應變量測裝置係設置於握把外周面之第一凹槽內，電子顯示裝置係設置於頭部之第二凹槽內；引證2 之應變規17、18係安裝在樑體15橫向兩相對側之安裝面，且鈞院針對系爭案另案（異議P01 案）所為之93年度訴字第1880號判決已指明即引證2 未揭示有任何凹槽，引證2 所揭示之技術手段與系爭案將應變量測裝置設置於凹槽之方式不同，此亦為原告所不爭；引證3 之感測器83及顯示器85係設於第一蓋體81上（參閱引證3 之說明書第4 欄第1 行至第10行），並可由引證3 之第3 、4 圖清楚看出感測器83及顯示器85並未設置於長形滑孔21內，此與系爭案之應變量測裝置係設置於握把外周面之第一凹槽內，而電子顯示裝置係設置於頭部之第二凹槽內之結構特徵亦不同。因此，系爭案與引證2 、引證3 之結構完全不同，系爭案與引證2 、引證3 相較，整體構造簡單，製造容易，組裝維修快速，具功效之增進，難謂不具進步性。

(2)原告混淆新型專利之標的與專利要件，其主張不足採：

申請專利之新型是否具專利要件，通常於其符合新型之標的後始予審查。依專利法第97條規定之意旨，利用自然法則之技術思想，且具體地表現於物品之空間型態上，亦即佔據有一定空間的物品實體，為其形狀、構造或裝置上的具體創作或改良，即屬新型專利之標的。系爭案具體地表現於物品之空間型態上，為扭力工具構造的具體改良，因此系爭案屬新型專利之標的，毫無疑問。系爭案與引證2、引證3之結構完全不同，且系爭案整體構造簡單，製造容易，組裝維修快速，具功效之增進，此乃依據專利法第98條第2項規定審查專利要件（進步性）之結果，原告將系爭案是否符合新型專利之標的與系爭案是否具專利要件混為一談，其主張自不足採。

(3)原處分與訴願決定均屬正確：

被告於審查本件舉發案時，在兩造當事人利益衡平為首應考量之前提下，依雙方當事人所提出之舉發、答辯理由等加以審酌，詳細比對系爭案之申請專利範圍與引證案所揭露之技術內容，並將其處分之具體理由在原處分書中完整告知當事人，而訴願機關自本件之舉發理由書、答辯書、訴願理由書，以及被告之訴願答辯書等書狀所載內容，即可清楚判斷系爭案各請求項所界定之技術特點，以及引證2、引證3之構造內容，本件事實已相當明確，原處分與訴願決定依法有據。

(4)綜上，參加人主張系爭案與引證2、引證3相較，整體構造簡單，製造容易，組裝維修快速，具功效之增進，原告混淆新型專利之標的與專利要件，其主張自不足採，本件原處分及訴願決定於法並無違誤等語，因而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。

五、得心證之理由：

(1)原告主張有違系爭案核准時專利法第98條第2項「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型專利。」之規定，據引證2（舉發補充證據2：西元1976年7月20日公告之美國第0000000號「ELECTRONIC TORQUE WRENCH」專利案）、引證3（舉發補充證據3：西元1996年7月23日公告之美國第0000000號「TORSION WR ENCH WITH DISPLAY UNIT FOR DISPLAYING TORSION FORCE LIMIT THEREON」專利案），提起舉發。故本件之爭點在於系爭案是否為熟習該項技術者，應用引證2、引證3之習知技術，所能輕易完成，且未能增進功效。

(2)本件系爭第00000000號「改良之扭力工具」新型專利案，其申請專利範圍共2項，第1項為獨立項，第2項為附屬項。包含有：一本體，該本體具有一握把11及一頭部12；該握把，用以供人體手部握持，並於該握把外周面設有一第一凹槽111；該頭部，係成形於該本體之一端而與該握把相連接，其外周面設有一第二凹槽121；一應變量測裝置20，該應變量測裝置係置設於該第一凹槽內，用以感測使用握把者所施出之扭力大小，轉換成電信訊號輸出者；一電子顯示裝置30，該電子顯示裝置係置設於該第二凹槽內，並與該應變量測裝置電性連接，用以接收該應變量測裝置所輸出之電信訊號，轉換為扭力值數字並顯示者。

系爭案之應變量測裝置係設置於握把外周面之第一凹槽內

，電子顯示裝置係設置於頭部之第二凹槽內；而引證2圖1顯示，其應變規17、18係安裝在樑體15橫向兩相對側之安裝面，電子元件25及電池34係設置於管狀把手12之內部空間內；可見引證2並無凹槽之說明，其圖式亦未揭示有任何凹槽，故系爭案是「應變量測裝置於握把外之第一凹槽內」、「電子顯示裝置於頭部之第二凹槽內」，而引證2是「應變規在樑體相對側之安裝面」、「電子元件於管狀把手之內部空間內」，二者所裝設之位置並不相同。

1.原告稱引證2第1圖元件編號30之電子顯示裝置係明顯裝設於握把11外周面，但被告以「電子元件25及電池34係設置於管狀把手12之內部空間內」避重就輕者，參見原處分卷p-13之圖示，引證案之電子顯示裝置是一整體，包括電池（31）、放大器（32）、轉換器（33）、顯示器（34）整個置於頭部之第二凹槽內（121），而參見原處分卷p-10之圖示，引證2電子元件25及電池34於管狀把手之內部空間內，僅顯示器（30）裝設於握把11外周，顯示器當然要裝置於外表，否則無由查看，整個結構是系爭案電子顯示裝置一體化，而引證2整體裝置分散另以電線連結二者自有不同，故原告所稱失之周延而無可採。

2.關於原告又稱：被告以「其應變規17、18係安裝於樑體15橫向兩相對側之安裝面」刻意忽略「其應變規（應變量測裝置）係設置於樑體（樑體）外周面」之顯著事實者。按系爭案之應變量測裝置於握把外之第一凹槽內，面朝扳手之上方，而引證2之應變規係安裝於樑體兩相對側之安裝面（雖屬樑體外周面），但屬於兩側而非上方，相對於扳手頭部，引證2之應變規接近於頭部兩側

，系爭案應變量測裝置較遠於頭部，設置於握把上方之凹槽內，二者確實不同，原告所稱自無足採。

又證據3 之感測器83及顯示器85係設於第一蓋體81上，而其長形滑孔21，係供感測器之桿體832 穿設於塊體52上之孔521 內而可滑動；此與系爭案之應變量測裝置係設置於握把外周面之第一凹槽內，而電子顯示裝置係設置於頭部之第二凹槽內之結構特徵亦不同（按引證3 「感測器（相當於引證案之應變量測裝置）、顯示器（相當於引證案之電子顯示裝置）均設於第一蓋體上」亦有不同。

至於，原告稱：引證3 揭示有凹槽以及利用凹槽之徑向孔與桿體組設之結構特徵，被告卻以引證3 之感測器83及顯示器85係設於第一蓋體81，而其長方形滑孔21，係供感測器之桿體832 穿設於塊體52上之孔521 內而可滑動，而認與系爭案特徵不同者。參見原處分卷p-83，引證3 第一蓋體（81）呈凹狀凹口向下，而第二蓋體（82）亦呈凹狀凹口向上，其中僅扣圓形體管（20）而在體管上有長型的滑孔（21），而扭力檢測器設置於第一蓋體上，與蓋體內部之體管無關，更與體管上有長型的滑孔（21）無涉，被告認定結構不同、特徵不同自屬有據；原告所稱引證3 揭示有凹槽者，是蓋體僅扣圓形體管（20），與引證案之凹體供應變量測裝置、電子顯示器之安裝，自有差距，其稱自無足採。

故結合證據2 及3 並無法達到系爭案申請專利範圍第1 項之結構，再者系爭案與引證案相較，整體構造簡單，組裝容易、維修快速，當然具功效之增進，而有進步性。另系爭案申請專利範圍第2 項，其中該應變量測裝置，包含有：一基板及一應變規，該基板，係置入於該第一凹槽中，並與該握把之外周面相切齊，該基板更具有容置孔；該應變規，係置設於該容置孔中。僅係對系爭案申請專利範圍第1 項進一步之限縮及描述，既然引證2 及3 之結合無法證明系爭案申請專利範圍第1 項不具進步性，自亦無法證明附屬項第2 項不具進步性。

六、從而，依原告所提出之證據不足證明系爭案不具進步性。綜上所述，被告所為舉發不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。原告徒執前詞，訴請撤銷，並命被告為舉發成立之行政處分，為無理由，應予駁回。兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第

1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 97 年 8 月 27 日

臺北高等行政法院第三庭

審判長法 官 姜素娥

法 官 曹瑞卿

法 官 陳心弘

上爲正本係照原本作成。

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 97 年 8 月 27 日

書記官 鄭聚恩