

經濟部訴願決定書

中華民國 108 年 07 月 10 日

經訴字第 10806307720 號

訴願人：郁興實業股份有限公司

代表人：梁興堯君

代理人：彭朋深君

訴願人因第 105301974 號設計專利舉發事件 (N01)，不服原處分機關智慧財產局 107 年 11 月 26 日 (107) 智專三 (一) 03027 字第 10721104560 號專利舉發審定書所為舉發不成立之處分，提起訴願，本部決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣關係人蘇學孟君前於 105 年 4 月 18 日以「錨釘」向原處分機關智慧財產局申請設計專利，經該局編為第 105301974 號審查，於 105 年 10 月 12 日准予專利（下稱系爭專利），並發給設計第 D179785 號專利證書。嗣訴願人以系爭專利有違核准時專利法（下稱專利法）第 122 條第 1 項第 1 款至第 3 款之規定，對之提起舉發。案經原處分機關審查，以 107 年 11 月 26 日 (107) 智專三 (一) 03027 字第 10721104560 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。訴願人不服，提起訴願，並據原處分機關檢

卷答辯到部。

理 由

一、按凡對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，或應用於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，而可供產業上利用者，得依法申請取得設計專利，為專利法第 121 條及第 122 條第 1 項前段所明定。又設計如「申請前有相同或近似之設計，已見於刊物者」、「申請前有相同或近似之設計，已公開實施者」、「申請前已為公眾所知悉者」，不得取得設計專利，復為同法第 122 條第 1 項第 1 款、第 2 款及第 3 款所明定。而對於獲准專利權之設計，任何人認有違反前揭專利法規定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反前揭專利法規定之情事而應撤銷其設計專利權，應由專利專責機關依舉發理由及證據審查，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

二、系爭第 105301974 號「錨釘」設計專利案，申請日為 105 年 4 月 18 日。訴願人所提舉發證據 1 為系爭專利公告本；證據 2 為 102 年 12 月 27 日公告之「蘇力颱風百壽村農路災害復健工程」公開招標公告之網頁資料；證據 3 為 103 年 2 月 18 日公告之「頭屋鄉曲洞村 7 鄰農路災害復健工程」公開招標公告之網頁資料；證據 4 為 103 年 5 月 27 日公告之「景美 11、南

港第 6 及北投第 3 公墓墓區整理遷置工程」公開招標公告之網頁資料；證據 5 為 103 年 6 月 12 日公告之「北投中崙仔溝整治工程」公開招標公告之網頁資料；證據 6 為 103 年 1 月 29 日公告之「三義鄉龍騰村 2 鄰（農苗義 023）道路復健工程」公開招標公告之網頁資料；證據 7 為 102 年 6 月 21 日國立聯合大學土木與防災工程學系工程科技研究中心之地工材料試驗報告；證據 8 為訴願人分別於 103 年 4 月 3 日及 103 年 5 月 20 日開立予朝勝營造事業股份有限公司之統一發票及出廠證明；證據 9 為錨釘之產品開模圖；證據 10 據稱為西元 2010 年 7 月 17 日至 2013 年 10 月 22 日間之訴願人工程施工照片；證據 11 為嘉宏特殊印刷廠於 100 年 11 月 1 日開立予訴願人之統一發票；證據 12 為錨釘實物照片；證據 13 為訴願人於 102 年 1 月 1 日開立予七洲企業股份有限公司之產品經銷證；證據 14 為嘉宏特殊印刷廠開立予訴願人之目錄印製證明及訴願人單張產品型錄；證據 15 為錨釘實物照片；證據 16 為訴願人於 103 年 2 月 11 日至 104 年 2 月 4 日間所開立之統一發票。

二、原處分機關略以：

- (一) 證據 2 至證據 6、證據 7、證據 9、證據 10 不足以證明系爭專利不具新穎性及違反專利法第 122 條第 1 項第 2 款（應為專利法第 122 條第 1 項第 1 款）之規定：

證據 2 至證據 6 所附之錨釘規格說明均僅揭露單一視面之圖式，完整形狀為何不得而知，故證據 2 至證據 6 不足以證明系爭專利不具新穎性。又證據 7 之試驗報告屬私文書，與證據 9 之產品開模圖及證據 10 之護坡工程照片等並無法勾稽為關連證據，且縱使證據 10 之工程施工照片為真，其亦均未清楚揭露完整之錨釘形狀，故證據 7、證據 9、證據 10 尚不足以勾稽證明系爭專利不具新穎性。

(二) 證據 8、證據 11、證據 13、證據 14、證據 16 不足以證明系爭專利不具新穎性及違反專利法第 122 條第 1 項第 1 款之規定：

證據 8、證據 13、證據 16 為 T 形錨釘之出廠證明及統一發票影本，除貨品名稱不一致外，並無相關產品圖片之揭示；證據 11、證據 14 為型錄之印製證明，二者除日期、內容及數量不符外，型錄上亦未標示發行日期，可否勾稽為關連證據尚有疑慮，且型錄雖有揭示錨釘之圖片，惟僅呈現單一視面，完整造形為何仍不得而知，故證據 8、證據 11、證據 13、證據 14、證據 16 不足以勾稽證明系爭專利不具新穎性。

(三) 證據 12、證據 15 不足以證明系爭專利不具新穎性及違反專利法第 122 條第 1 項第 3 款之規定：

證據 12、證據 15 均無公開日期之揭示，且照片僅呈現單一視面，完整造形為何仍不得而知，故證據

12、證據 15 不足以勾稽證明系爭專利不具新穎性。

(四) 綜上，系爭專利未違反專利法第 122 條第 1 項第 1 款及第 3 款之規定，爰為「舉發不成立」之處分。

三、訴願人不服，訴稱：

系爭專利實際上與另案第 105205354 號新型專利案相同，且本件舉發證據與第 105205354 號新型專利舉發案 (N01) 之舉發證據亦相同，然二者之審定結果卻不同，請求撤銷原處分並給予到部陳述意見之機會等語。

四、本部依訴願人之請求，通知訴願人於 108 年 4 月 12 日到部陳述意見，並據其陳述意見略以：

系爭專利係由訴願人發明，為其第一代產品，早自 100 年即於市場上流通販售並大量使用於公共工程，且因我國採購案為防止圖利廠商而避免使用專利產品，是訴願人未於我國申請專利，惟其已於國外獲准專利，該錨釘產品目前已出到第三代等語，另提出三代錨釘實物產品以供審酌。

五、本部決定理由：

(一) 證據 2 至證據 6、證據 7、證據 9、證據 10 不足以證明系爭專利不具新穎性：

1、系爭「錨釘」設計專利，依其圖式並參酌其說明書之「設計說明」所示，該錨釘包括一橫向釘頭及位於釘頭中間部位的一縱向釘柱，橫向釘頭中間部位

形成弧形的擴大部，擴大部朝二端形成縮小寬度的橫桿，二端橫桿表面形成與縱向釘柱同向延伸的側桿，側桿末端及釘柱末端分別形成複數個錐形的卡鉤，以及在釘柱表面形成三個層次環繞排列的卡鉤件，位於釘柱中段部位的中間卡鉤件包括朝前後左右延伸的錐形卡鉤，以及位於中間卡鉤件上下層次的上、下卡鉤件，包括朝前後延伸的錐形卡鉤，上、下卡鉤件各錐形卡鉤相互對齊且對齊延伸的假想線位於中間卡鉤件各錐形卡鉤之間。

- 2、證據 2 至證據 6 公開招標公告之公開日期雖均早於系爭專利申請日（105 年 4 月 18 日），惟證據 2 至證據 6 之圖面均僅揭示其錨釘單一視面（前視圖），其餘各面之形狀或造形特徵為何不得而知；又由證據 7 地工材料試驗報告，僅能得知其收件、試驗及報告日期，無法得知其「T 型錨釘」樣品之實際公開實施日期，且其僅有錨釘材質、直徑、長度等項目之記載，並無任何錨釘之外觀形狀揭示；證據 9 產品開模圖，並無公開日期可稽，且其上亦無任何產品型號等資訊可與前揭證據 2 至證據 6、證據 7 之產品相互勾稽，復未揭示完整之立體圖及六面視圖；證據 10 據稱為西元 2010 年 7 月 17 日至 2013 年 10 月 22 日間之訴願人工程施工照片，其所揭示之錨釘照片模糊不清，並未清楚揭露完整錨釘形狀外觀。是證據 2 至證據 6、證據 7、證據

9、證據 10 因均未揭露錨釘完整之形狀外觀及各面視圖，自無法相互勾稽確認其所揭示者均為相同之錨釘產品，且縱認證據 2 至證據 6、證據 7、證據 9、證據 10 得相互勾稽為同一錨釘產品並得認定其於系爭專利申請日前已公開實施，惟證據 2 至證據 6、證據 7、證據 9、證據 10 均未揭露錨釘完整之形狀外觀及各面視圖，故亦無法由其所揭露錨釘圖示看出該錨釘之兩端側桿末端、釘柱末端及釘柱中段所形成之 3 排卡鉤件是否如同系爭專利均具有 4 個錐形卡鉤，故證據 2 至證據 6、證據 7、證據 9、證據 10 尚難相互勾稽證明系爭專利不具新穎性。

(二) 證據 8、證據 11、證據 13、證據 14、證據 16 不足以證明系爭專利不具新穎性：

證據 8、證據 13、證據 16 訴願人於 102 年 1 月至 104 年 2 月所開立之出廠證明、統一發票及產品經銷證，其公開日期固早於系爭專利申請日（105 年 4 月 18 日），且其品名欄或產品名稱載有「格網錨釘」、「T 型固定錨釘」及「塑膠錨釘」等字樣，惟其並未揭示任何錨釘產品外觀形狀或結構；證據 14 嘉宏特殊印刷廠開立予訴願人之目錄印製證明，其所載印製時間為 103 年 3 月 7 日，數量為 1000 張，而證據 11 嘉宏特殊印刷廠開立予訴願人之統一發票，其開立日期為 100 年 11 月 1 日，數

量為 2000 張，二者日期相隔甚遠，所載數量亦不相符，且證據 14 產品單張型錄亦未標示發行日期，是證據 11、證據 14 可否相互勾稽尚有疑慮。況證據 14 產品單張型錄所揭示之 T 型塑膠錨釘產品照片僅有單一視面，其餘各面之形狀或造形特徵為何不得而知，亦無法由其所揭露產品照片看出該錨釘之兩端側桿末端、釘柱末端及釘柱中段所形成之 3 排卡鉤件是否如同系爭專利均具有 4 個錐形卡鉤。故證據 8、證據 11、證據 13、證據 14、證據 16 尚難相互勾稽並證明系爭專利不具新穎性。

(三) 證據 12、證據 15 不足以證明系爭專利不具新穎性：

證據 12、證據 15 錨釘實物照片，其上無日期之標示，且該等照片僅揭示單一視面，其餘各面之形狀或造形特徵為何不得而知，自無法由其所揭露實物照片看出該等錨釘之兩端側桿末端、釘柱末端及釘柱中段所形成之 3 排卡鉤件是否如同系爭專利均具有 4 個錐形卡鉤，故證據 12、證據 15 不足以證明系爭專利不具新穎性。

(四) 訴願人於訴願階段雖另檢送其第一代錨釘實物產品，主張系爭專利即為該第一代錨釘實物產品，且早於系爭專利申請日前已大量使用於公共工程云云。惟證據 2 至證據 6 錨釘示意圖及證據 14 型錄僅揭示單一視面，證據 7、證據 8、證據 11、證據

13、證據 16 並無任何錨釘外觀形狀之揭示，證據 9 亦無完整立體圖及各面視圖之揭示，證據 10 錨釘照片模糊不清，證據 12、證據 15 並無日期之揭示，是訴願人所提出之第一代錨釘實物產品仍無法與舉發諸證據相互勾稽並證明該第一代錨釘實物產品對外公開時間，訴願人復未能提出其他證據資料佐證其第一代錨釘實物產品公開上市或對外公開使用時間，自難認該第一代錨釘實物產品於系爭專利申請日前即已公開，而得作為系爭專利是否具新穎性之論據。

(五) 另訴願人雖訴稱系爭專利與另案第 105205354 號新型專利案相同，且本件舉發證據與第 105205354 號新型專利舉發案 (N01) 之舉發證據亦相同，然二者之審定結果卻不同云云。惟按設計為應用於物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作，其實質內容係以圖式所揭露物品之外觀為準。故判斷設計之外觀的相同、近似時，應以圖式所揭露之形狀、花紋、色彩構成的整體外觀作為觀察、判斷之對象 (專利審查基準第 3 篇第 1 章第 1 節及第 3 章第 2.4.3.2.1 節參照)。而新型係保護利用自然法則之技術思想具體表現於物品之形狀、構造或組合之創作，其實體要件之審查應就請求項中所載之全部技術特徵為之，是其請求項之新穎性審查，單一先前技術必須揭露請求項中所載之全部技術特

徵，始能認定不具新穎性（專利審查基準第 5 篇第 1 章第 4.3.1.3 節參照）。是前者著重物品之外觀的具體設計，其設計特徵係以立體圖及六面視圖呈現，後者則著重於功能、技術及製造等方面之改進，其技術特徵係以說明書及申請專利範圍之請求項呈現，二者所保護標的、技術特徵之呈現方式及專利要件審查基準皆有差異，原處分機關自得依不同專利類型就訴願人所提之證據資料為個別判斷，所訴尚難採為本件有利之論據。

（六）末查，專利法第 122 條第 1 項第 1 款所稱「刊物」，係指「向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體」，「見於刊物」指「將文書或載有資訊之其他儲存媒體置於公眾得以閱覽而揭露技術內容，使其技術能為公眾得知之狀態」。而同條項第 2 款所規定「實施」，則指「包含製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口等行為」，「公開實施」指「透過前述行為而揭露技術內容，使該技術能為公眾得知之狀態」（專利審查基準第 2 篇第 3 章第 2.2.1.1.1 與 2.2.1.2 節參照）。查本件訴願人於舉發階段係以證據 2 至證據 6、證據 7、證據 9、證據 10，主張系爭專利有專利法第 122 條第 1 項第 2 款所規定「申請前已公開實施」之情形而不具新穎性，且其提出證據 2 至證據 6 之公開招標公告、證據 7 地工材料試驗報告、證據 9 產品開模圖

及證據 10 工程施工照片，亦係為證明該等證據中之錨釘產品於系爭專利申請前即已存在並於各項工程中公開使用，核其主張之內容亦屬該條款所稱「公開實施」之情形。原處分機關逕認其此部分主張係屬同條項第 1 款「見於刊物」之情形，並依該條款規定審查系爭專利之新穎性，固有未妥，惟因原處分機關已實質就舉發證據 2 至證據 6、證據 7、證據 9、證據 10 是否可證明系爭專利不具新穎性予以審查，是此部分之瑕疵尚不影響其審查之實質，基於程序經濟之考量，原處分仍得予維持。

(六) 綜上所述，舉發諸證據既不足以證明系爭專利不具新穎性，從而，原處分機關所為「舉發不成立」之處分，洵無違誤，應予維持。

據上論結，本件訴願為無理由，爰依訴願法第 79 條第 1 項之規定決定如主文。

訴願審議委員會主任委員	鄭國榮
委員	王文智
委員	王孟菊
委員	王怡蘋
委員	沈宗倫
委員	李 鎡
委員	胡箕文
委員	郭茂坤
委員	黃相博

委員 詹鎮榮
委員 蔡宏營
委員 蕭述三

中 華 民 國 108 年 07 月 10 日
部 長 沈 ○ ○

如不服本訴願決定，得於決定書送達之次日起 2 個月
內向智慧財產法院(新北市板橋區縣民大道 2 段 7 號 3-5
樓)提起行政訴訟。

檔名：B3-107-12-030D (23136)