

智慧財產及商業法院專利行政判決雙月刊 115 年 6 月號

目 錄

1150601 有關第 108212130N01 號「車輛之外掛式燈具」新型專利舉發事件 (112 年度行專訴字第 38 號) (判決日：113.2.1).....	1
一、 案情簡介.....	1
(一) 案件歷程	1
(二) 系爭專利請求項 1 之內容	1
二、 主要爭點及分析檢討.....	2
(一) 主要爭點	2
(二) 智慧局見解	2
(三) 法院判決見解	2
(四) 分析檢討	4
三、 結論與建議.....	4
四、 附圖.....	6

1150601 有關第 108212130N01 號「車輛之外掛式燈具」新型專利舉發事件（112 年度行專訴字第 38 號）（判決日：113.2.1）

爭議標的：適用優惠期

相關法條：(108 年 11 月 1 日)施行專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及同條第 2 項

【判決摘要】

舉發答辯附件 2、3 之內容均係原告授權駒典科技有限公司與駒典科技自 107 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，其授權販賣之日期係於駒典科技有限公司核准設立日與駒典科技核准設立日之間，不論拍賣帳號「maxawei」係先以駒典科技有限公司做為賣場，之後再改以駒典科技做為賣場，販賣要約仍屬存續，縱使駒典科技有限公司與駒典科技二者名稱及統一編號不一致，均未改變原告確有出於本意授權駒典科技有限公司與駒典科技販賣，且經由拍賣帳號「maxawei」公開之事實，證據 2 應可認為係系爭專利申請人出於本意所致公開之行為，且系爭專利申請人已於公開事實發生後 12 個月內申請專利，系爭專利自可適用喪失新穎性或進步性例外之優惠。

一、案情簡介

(一) 案件歷程：

原告(專利權人)於 108 年 9 月 12 日以「車輛之外掛式燈具」向智慧局申請新型專利(系爭專利)，於獲准專利權後為參加人(舉發人)以系爭專利違反新穎性、進步性之規定，對之提起舉發，案經智慧局審定為請求項 1~8 舉發成立應予撤銷；原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，遂提起行政訴訟，經智慧財產及商業法院判決訴願決定及原處分均撤銷。

(二) 系爭專利請求項 1 之內容：

請求項 1 記載一種車輛之外掛式燈具，包含：一外殼；一透鏡，設置於該外殼前端；及一發光模組，包括一設置於該外殼內的基板、一設置於該基板上的近光發光二極體，及一設置於該基板上的遠光發光二極體。

二、 主要爭點及分析檢討

(一) 主要爭點：

舉發答辯附件 2、3 是否足以證明系爭專利相對於證據 2 得適用優惠期？

■證據 2：露天拍賣網站所公開「【現貨】蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈 迷你 體積 性能卓越 ADI 霧燈、貓瞳可參考 G8 G9GOGORO2 蟻人霧燈」之刊登網頁。(賣家網路 ID：maxawei)(參附圖 2)

■附件 1:證據 2 為賣家資訊、公司名稱、統一編號等資料內容，說明證據 2 為被舉發人出於本意之公開行為，符合優惠期規定。

■附件 2: 被舉發人授權同意「駒典科技有限公司(統一編號：59254535)」販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」之證明書。

(二) 智慧局見解：

1. 經檢視「經濟部工商登記公示資料查詢服務」查詢「駒典科技」，商業統一編號：81459169、負責人姓名：莊勝正，相關資料均與被舉發人所提交證明書(答辯附件 3)相符，惟答辯附件 3 證明書中敘明被舉發人同意授權駒典科技於 107 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，如舉發附件 1 所載「駒典科技」核准設立日期為 108(2019)年 10 月 18 日，證明書(二)所載日期「駒典科技」並不存在，是以證明書(答辯附件 3)同意販賣之日期非屬駒典科技存續期間，該證明書(答辯附件 3)所載內容並不可採。
2. 答辯附件 2、3 之簽署日期均於系爭專利舉發提起後，且該證明書(答辯附件 2、3)屬私人出具之證明文件，又相關連之答辯附件 1 及經濟部工商登記公示資料查詢服務相互勾稽後均難認該證明書之真實性，是以該證明書(答辯附件 2、3)內容恕難採信，舉發證據 2 得為主張系爭專利不具專利要件之適格證據。

(三) 法院判決見解：

1. 依舉發答辯附件 3 即原告與駒典科技 (統一編號：81458169)簽訂之證明書所示，原告與駒典科技係約定自 107 年 9 月 13 日起由原告授權駒典科技於露天拍賣網站以 maxawei 帳號販售證據 2 網頁所示之「蟻人遠近雙色外掛式霧燈」商品。雖依經濟部商工登記公示資料查詢服務資料顯示，駒典科技係於 108 年 10 月 18 日始經核准設立之獨資商號，時間在證據 2 網頁商品 108 年 1 月 6 日對外販售之後，惟原告亦曾於 107 年 9 月 13 日授權莊典維於露天拍賣網站以 maxawei 帳戶銷售證據 2 網頁所示商品，而依原證 5 即拍賣帳號「maxawei」之後台管理頁面所示，該頁面記載「會員帳號」為「maxawei」，

「個人資料」欄顯示為「莊*維」，可知原告於 107 年 9 月 13 日授權莊典維以 maxawei 帳戶名稱於露天拍賣網站販賣證據 2 網頁所示商品，而該網頁之後台亦顯示該網路拍賣商品確係由莊典維管理，至莊典維何以於網頁上使用當時尚未設立之駒典科技名稱，當非原告所得過問。原告確有授權莊典維及駒典科技於露天網頁販售商品之本意，而證據 2 之網頁商品即為原告出於本意供拍賣帳號「maxawei」公開，以及莊典維向原告要求提供證據 2 之商品以利其進行販售等事實，是舉發答辯附件 3、及訴願答辯附件 4 等證據確實既足以證明證據 2 為原告基於其本意所為之公開行為，則證據 2 自應適用新穎性及進步性例外之優惠，非屬判斷系爭專利是否具有新穎性或進步性之適格證據。

2. 被告雖辯稱附件 3 證明書中同意授權駒典科技販賣日期為 107 年 9 月 13 日，與駒典科技核准設立日期 108 年 10 月 18 日不同，非屬駒典科技存續期間，且附件 2、3 之簽署日期均於系爭專利舉發提起後，駒典科技有限公司與駒典科技二者名稱及統一編號亦不一致，難認其真實性云云。惟查，駒典科技之代表人莊勝正為莊典維之父，原告以舉發答辯附件 3、訴願答辯附件 4 所示之證明書證明其與莊典維或駒典科技之間存在授權關係，並無不合常理之處。而駒典科技有限公司之代表人為蕭室棟，其為訴外人蕭佑翔之父，該公司係於 106 年 5 月 18 日經核准設立，早於證據 2 露天拍賣網站展售商品之日期，而蕭佑翔與莊典維互為姻親關係，是原告除授權莊典維於網路上銷售證據 2 所示產品外，亦授權莊典維姻親之父所經營之駒典科技有限公司銷售(參舉發答辯附件 2)，莊典維最終以 maxawei 名稱於露天拍賣網站販售證據 2 網頁所示產品，該網頁不論係標示駒典科技或駒典科技有限公司，可確信者乃原告確有出於本意授權駒典科技股份有限公司與駒典科技販賣證據 2 網頁所示商品，且客觀上亦經由前述拍賣帳號「maxawei」所公開之事實。
3. 按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立，民法第 153 條第 1 項定有明文；而貨物標定賣價陳列者，視為要約，同法第 154 條第 2 項亦設規定。舉發答辯附件 2、3 之內容均係原告授權駒典科技有限公司與駒典科技自 107 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，其授權販賣之日期係於駒典科技有限公司核准設立日與駒典科技核准設立日之間，不論拍賣帳號「maxawei」係先以駒典科技有限公司做為賣場，之後再改以駒典科技做為賣場，販賣要約仍屬存續，縱使駒典科技有限公司與駒典科技二者名稱及統一編號不一致，均未改變原告確有出於本意授權駒典

科技有限公司與駒典科技販賣，且經由拍賣帳號「maxawei」公開之事實。本件縱使舉發答辯附件 2 與舉發答辯附件 3 等證明書為原告於系爭專利申請日後始簽訂，亦僅係事後確認之行為，無礙雙方契約早已成立之事實。況證據 2 之產品網頁已有標定賣價陳列之事實，已可視為對不特定消費者的公開要約，準此以解，證據 2 應可認為係系爭專利申請人出於本意所致公開之行為，且系爭專利申請人已於公開事實發生後 12 個月內申請專利，系爭專利自可適用喪失新穎性或進步性例外之優惠，換言之，證據 2 非可作為判斷系爭專利是否具有新穎性或進步性之適格先前技術。

(四) 分析檢討：

1. 本舉發案對於舉發答辯附件 2、3 是否得適用優惠期，本局處分主要認為答辯附件 3 證明書中敘明被舉發人同意授權駒典科技於 107 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，而「駒典科技」核准設立日期為 108 年 10 月 18 日，答辯附件 3 所載日期「駒典科技」並不存在；又答辯附件 2、3 屬私人出具之證明文件，尚難採認其真實性。法院則以民法第 153 條第 1 項「按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立」及同法第 154 條第 2 項「貨物標定賣價陳列者，視為要約」等法條予以認定證據 2 為系爭專利專利權人出於本意所致公開之行為，可知於舉發案件審查實務上，對於優惠期之認定，著重於舉發證據判斷公開文件之技術內容是否來自於申請人。
2. 對於私文書或事後簽屬文件之證據能力認定，舉發審查基準雖記載「出自舉發人自己作成之證據或與舉發人有利害關係之人的切結或聲明書難以認為客觀公正」，然如無法證明該文書非屬真正或其內容非屬真實，即難謂不得作為認定事實之證據，尤其涉及民法上簽屬之契約書，仍應就個案宗和分析所有與案件事實有關的證據再予以判斷，實不能概以私文書而認為必不具證據能力。

三、 結論與建議

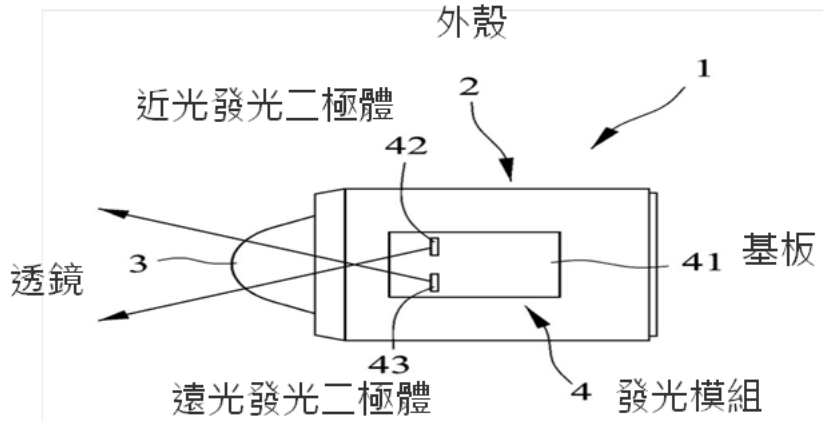
- (一) 喪失新穎性或進步性之例外的優惠，係指於發明專利申請前之特定期間內，若申請人有因特定情事所致公開之事實，該公開事實不致導致申請專利之發明喪失新穎性或進步性而無法獲准專利；喪失新穎性或進步性之例外的適用，除於專利公報上所為之公開外，包括「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」二種情事；所謂「出於申請人本意所致之公開」，指公

關係導因於申請人之意願，公開行為不限由申請人親自為之者。亦可由申請人、申請人委任、同意、指示之人等為之；所謂「非出於申請人本意所致之公開」，指公開係申請人本意不願公開，但仍遭公開之情形。

- (二) 本舉發案對於舉發答辯附件 2、3 是否得適用優惠期，本局處分主要認為答辯附件 3 證明書中敘明被舉發人同意授權駒典科技於 107 年 9 月 13 日起販賣「蟻人 A1 遠近雙色外掛式霧燈」，而「駒典科技」核准設立日期為 108 年 10 月 18 日，答辯附件 3 所載日期「駒典科技」並不存在；又答辯附件 2、3 屬私人出具之證明文件，尚難採認其真實性。法院則以民法第 153 條第 1 項「按當事人互相表示意思一致者，無論其為明示或默示，契約即為成立」及同法第 154 條第 2 項「貨物標定賣價陳列者，視為要約」等法條予以認定證據 2 為系爭專利專利權人出於本意所致公開之行為，可知於舉發案件審查實務上，對於優惠期之認定，著重於舉發證據判斷公開文件之技術內容是否來自於申請人。
- (三) 是以對於舉發案件中，被舉發人稱舉發證據適用優惠期之認定的判斷：申請人自己公開：舉發證據之公開人姓名與申請人相同，即應可認定具有優惠期適用。非出於申請人之公開：舉發證據之公開人姓名與申請人不同，則應進一步確認公開事實之佐證，是否顯示舉發證據之公開人是從申請人處得知該證據之內容後，再予以公開，且申請人於公開事實發生後 12 個月申請專利，則可依「出於申請人本意所致之公開」及「非出於申請人本意所致之公開」，認定舉發證據適用喪失新穎性或進步性之例外的優惠，舉證責任則轉嫁於舉發人，由舉發人提出公開事實之反證，證明該舉發證據之公開人非從申請人處得知該證據再予以公開。
- (四) 對於私文書或事後簽屬文件之證據能力認定，舉發審查基準雖記載「出自舉發人自己作成之證據或與舉發人有利害關係之人的切結或聲明書難以認為客觀公正」，然如無法證明該文書非屬真正或其內容非屬真實，即難謂不得作為認定事實之證據，尤其涉及民法上簽屬之契約書，仍應就個案宗和分析所有與案件事實有關的證據再予以判斷，實不能概以私文書而認為必不具證據能力。

四、 附圖

附圖 1-系爭專利主要圖示(請求項 1)



附圖 2-證據 2(露天拍賣網站之刊登網頁)

