# 109年行專訴字第18號判決分析報告

1110201 有關第 105301814N03 號「鞋底」設計專利舉發事件(109 年行專訴字第 18 號)(判決日：110.04.29)

**爭議標的：**型錄證據能力之認定

**相關法條：**專利法(103.1.22 修正公布)第 122 條第 2 項

## 【判決摘要】

**經核舉發人所提證據 2 之商品型錄為正本，其封面標示「茂泰(福建)鞋材有限公司」，右上方標示有「2015 最新產品」，上開字樣為直接印刷在封面，型錄內頁頁碼連續，書脊裝訂處完整，又依茂泰公司官方網站資料，其上詳載茂泰公司之地址、電話、傳真、網址、聯絡人等資訊，再觀型錄內再有數百種鞋底產品照片，因此應認證據 2 型錄確實為茂泰公司為了銷售產品而印製無誤，其形式真正並無疑義。再者，茂泰公司下游廠商眾多，實無可能為被舉發人變造型錄之理。依刊物公開日之認定原則，載有發行之年份，得以該年之末日推定為公開日期，因此可推定證據 2 至遲於 2015 年底已印製發行，早於系爭專利之申請日(105 年 4 月 8 日)，是證據 2 當可作為論斷系爭專利是否具創作性之適格證據。**

### 一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 105 年 4 月 8 日申請，經智慧局於 105 年 10 月 12 日准予專利並公告。參加人(舉發人)以該專利違反核准時專利法第 122 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審查，於 108 年 12 月 31 日審定「舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於 109 年 4 月 22 日以經訴字第 10906303460 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 110 年 4 月 29 日以 109 年度行專訴字第 18 號判決駁回原告之訴。惟於 110 年 5 月 25 日提起上訴，最高行政法院刻正審理中。

(二)系爭專利之內容：系爭專利為如圖式所示之鞋底，該鞋底係前端面呈向上翹起，底面排列有齒狀波浪紋路，並等距排列有深度較深的齒狀波浪紋路，如是造形特徵構成整體外觀之視覺效果。

### 二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 之型錄(如附圖 1 所示型錄封面及內頁)是否具證據能力?

1. 證據 2 為一型錄，為參加人(舉發人)之上游大陸廠商所提供，且證據 2

並非具公信力機構或知名期刊發行，舉發人未提出客觀驗證之相關證據證明其為真正。型錄為私文書，又私文書應由舉證人證其真正，如行政訴訟法第 171 條第 1 項[1]、第 176 條、民事訴訟法第 352 條[2]第 2 項、第 357 條[3]定有明文，參加人(舉發人)應負舉證責任。於 109 年 8 月 31 日準備程序庭，原告要求原審(智慧財產法院)依職權調查證據 2 真偽，經法院於 109 年 9 月 26 日向中國大陸調查，透過法務部以司法互助程序發函向中國大陸官方詢問該型錄廠商(茂泰公司)及其印刷廠之真實性，惟取證均未回復，原告仍認該型錄之真實性確有疑義。

2. 證據 2 在 2014 年型錄即出現編號「MT-95026B 28-46」之鞋底，在 2015 年「最新產品」又再度出現，不符常理；且該編號方式與泰茂公司網站中鞋款編號不同，證據 2 是否為真實型錄有疑義。

(三)智慧局見解：

1. 專利法所稱「見於刊物」，並不以公眾實際上已閱覽或已真正得知其內容為必要，一般型錄，商品型錄系廠商為銷售期商品而向不特定公眾公開發行之刊物，除有具體證據可證明其係偽造或整本型錄之內頁遭變造抽換者外，如已載有印製日期、公司名稱及產品介紹，原則上得推定其公開事實。查證據 2 係一印刷品正本之刊物，該型錄正本為頁碼連續，且由書脊觀察並未見有變造抽換內頁之具體跡象，且參加人並無變造型錄上游中國大陸廠商之理，該主觀臆測造假之詞並不足採。該刊物右上方上標示「2015」，並已載有印製日期、公司名稱及產品介紹，按刊物公開日之認定原則，若其載有發行之年份，則得以該年之末日推定為公開日期，故證據 2 可推定為 2015 年 12 月 31 日公開，早於系爭專利申請日，自得作為論斷系爭專利具有創作性之適格證據。
2. 同一公司所生產之同一商品採用相同的產品型號，在一般的商業領域是屬必然且可採信的事實，因此，依論理及經驗法則，2014 年所販售之產品，於 2015 年繼續販售，且鞋子亦為具有流行性商品，一般常見商業習慣上在新的年度以「最新產品」廣告，為行銷上常見商業習慣，且不論該型錄上產品是否為該年度最新產品，皆已揭示具有公開銷售之事實。另網站上其他鞋款編碼與證據 2 編碼序號雖不同，惟網站上刊載內容，係有該公司考量上架之安排，或許依照存貨多寡、流行性

[1]行政訴訟法第 171 條：1 文書之真偽，得依核對筆跡或印跡證之。2 行政法院得命當事人或第三人提出文書，以供核對。核對筆跡或印跡，適用關於勘驗之規定。

[2]民事訴訟法第 352 條：1 公文書應提出其原本或經認證之繕本或影本。2 私文書應提出其原本。但僅因文書之效力或解釋有爭執者，得提出繕本或影本。3 前二項文書，法院認有送達之必要時，得命當事人提出繕本或影本。

[3]民事訴訟法第 357 條：私文書應由舉證人證其真正。但他造於其真正無爭執者，不在此限。

產品週期等不同因素來安排上網刊登，且原告雖稱依產業界產品編碼順序邏輯，推知並無證據 2 之「95026」編號，商業習慣之產品編碼可能依照產品型態、產品線等編碼原則，但亦可自行安排流水號，惟僅依型號編碼尚難據以認定證據 2 型號產品不存在。

(四)智慧財產法院判決見解：

1. 查證據 2 係一印刷品正本之刊物，該型錄正本為頁碼連續，且由書脊觀察並未見有變造抽換內頁之具體跡象，另 maotaigroup.com 確實為茂泰公司網址，查詢茂泰公司網站有超過 4000 種鞋底圖示，足見茂泰公司並非虛設行號而係確實存在之公司，再觀該型錄內詳細見紹茂泰公司之歷史、服務項目、產品材質、設計理念等，並載有數百種鞋底產品照片，封面「茂泰鞋材」之商標以立體打凸方式呈現，若如原告所稱證據 2 為參加人臨訟造假之舉發證據，其大可提出簡單的廣告傳單即可，無耗費新、金錢打造精美型錄之必要，因此應堪認證據 2 型錄確實是茂泰公司為了銷售產品而印製無誤，其形式真正並無疑義。另茂泰公司雖為參加人上游廠商，係專業鞋底製造商，於 2009 年即成立了福建省唯一一家鞋底科技研究中心，其公司註冊資金為 5000 萬元人民幣，公司佔地面積 45000 平方米(見證據 2 內頁茂泰公司簡介)，顯見其為頗具規模之公司，茂泰公司下游廠商眾多，實無可能為參加人變造型錄之理，原告僅以參加人與茂泰公司有商業上往來即謂證據 2 造假可能性高，主觀臆測之詞並不足採。至於原告請求準用民事訴訟法第 342 條規定命參加人提出證據 2 之產品型錄原始電子檔及相關送印資料，若無法提出則應準用民事訴訟法第 282 條之 1 項規定認定證據 2 為造假資料云云，然民事訴訟法第 342 條第 1 項、第 2 項係規定「聲明書證，是使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。」、「前項聲請，應表明下列各款事項：四、文書為他造所執之事由」證據 2 既為茂泰公司所印製而非參加人所印製，參加人何以會執有證據 2 之相關送印資料及原始檔案，原告泛稱「既然泰茂公司是參加人客戶，參加人應該去請茂泰提出上開資料，否則應依民事訴訟法第 282 條之 1 項規定認定原告主張證據 2 是假的為可採」，顯然對上開民事訴訟法規定有所誤解，其主張自無理由。
2. 依一般商業習慣及經驗法則，2014 年所販售之產品若有庫存貨銷售良好，當會於下一年度繼續販售，一般常見商業銷售模式均會在新的年度以「最新產品」作為行銷手法，難認 2015 年之證據 2 型錄有部分產

品與 2014 年型錄重疊，即謂證據 2 有何不實可言。又原告瀏覽茂泰公司網站之時間點與證據 2 之型錄時間(2015 年)已有差異，尤其是鞋類產品屬流行性商品，2015 年型錄上之商品可能已無繼續銷售，茂泰公司也未必把所有產品都刊登在網路上，自難以網路上找不到證據 2 型錄之部分產品，或編碼之差異，即推論證據 2 型錄內容造假。

(五)分析檢討：

**1.** 證據 2 刊物屬證據方法中之書證，而書證可分為私文書與公文書二個種類，所謂公文書乃指公務員依法作成之文書；而私文書則指一般民眾依其意思所製成之文書，刊物自屬私文書之一；原告主張依行政訴訟法第 176 條準用民事訴訟法第 357 條規定，參加人證明應證據 2 私文書之形式真正云云，惟專利法所稱之刊物係指具有公開性之印刷文書或圖書，包括商品型錄等，對於證據 2 刊物之型錄正本雖無封底，但其頁碼連續，且由書脊觀察並未見有遭變造抽換內頁跡象，**故認為乃為系爭專利之適格證據；後續經智慧財產法院依經驗法則仍認為參加人無臨訟造假舉發證據之必要，且茂泰公司無為變造型錄之理。目前本案仍在最高行政法院繫屬中，關於此類刊物證據的認定判斷，值得參考。**

2. 對於證據 2 證據能力之認定，原告主張茂泰公司網站找不到證據 2 型錄所載 20 款鞋底中的任何鞋款云云，惟證據 2 產品型號由於產品編碼邏輯各有不同，尚難僅憑茂泰公司網站未刊登證據 2 產品，或依其型號編碼順序，認定證據 2 所示產品不存在。

## 三、結論與建議

(一)刊物證據能力之認定

1. 原判決已論明證據 2 屬私文書應由舉證人證其真正，然私文書形式真正與否，係指文書是否為該文書做成名義人所製作而言。上開私文書雖經原告否認，而應由參加人證明其真正。惟證物如係遠年舊物，另行舉證實有困難，法院非不得依經驗法則，並斟酌全辯論意旨，判斷其真偽(最高法院 95 年台上字第 1158 號民事判決參照)，原判決即依經驗法則，並斟酌全辯論意旨，判斷證據 2 形式真正並無疑義。況且專利法所稱之刊物係指具有公開性之印刷文書或圖書，包括商品型錄，產品規格表等。如屬定期發行之雜誌，期刊、型錄經審查機關認定屬實者，縱為私文書，仍應可採證，並非私文書全無證據力而不可採(最高行政法院 90 年判字第

206 號判決參照)；本案證據 2，非參加人所印製，係由第三人茂泰公司印製，該刊物印製精美，經查茂泰公司為專業且具規模之鞋底製造商，下游廠商眾多，無可能有參加人變造型錄之理，證據 2 應屬可採並無疑義，無法僅因參加人與其有商業上往來，主觀臆測證據 2 型錄造假。

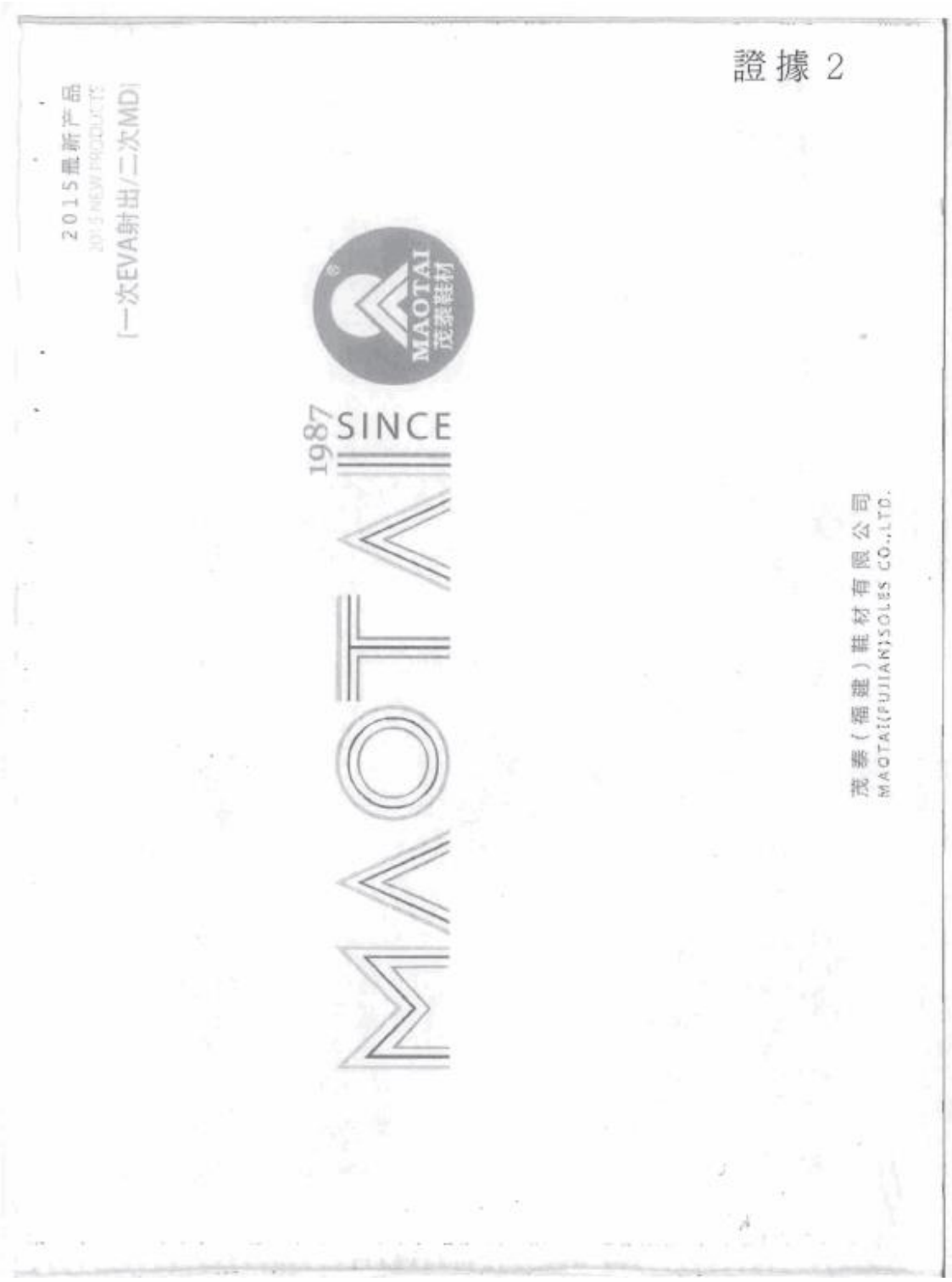
2. 原處分在審認證據 2 刊物證據能力時，業依審查基準 4.3.2.2 規定，已特別注意該刊物是否為連續頁、書脊是否有遭抽換、印刷文字是否模糊不清…等，經審認證據 2 刊物完整，可用以推定作為審查專利不具新穎性或創作性之適格證據，並無違誤。

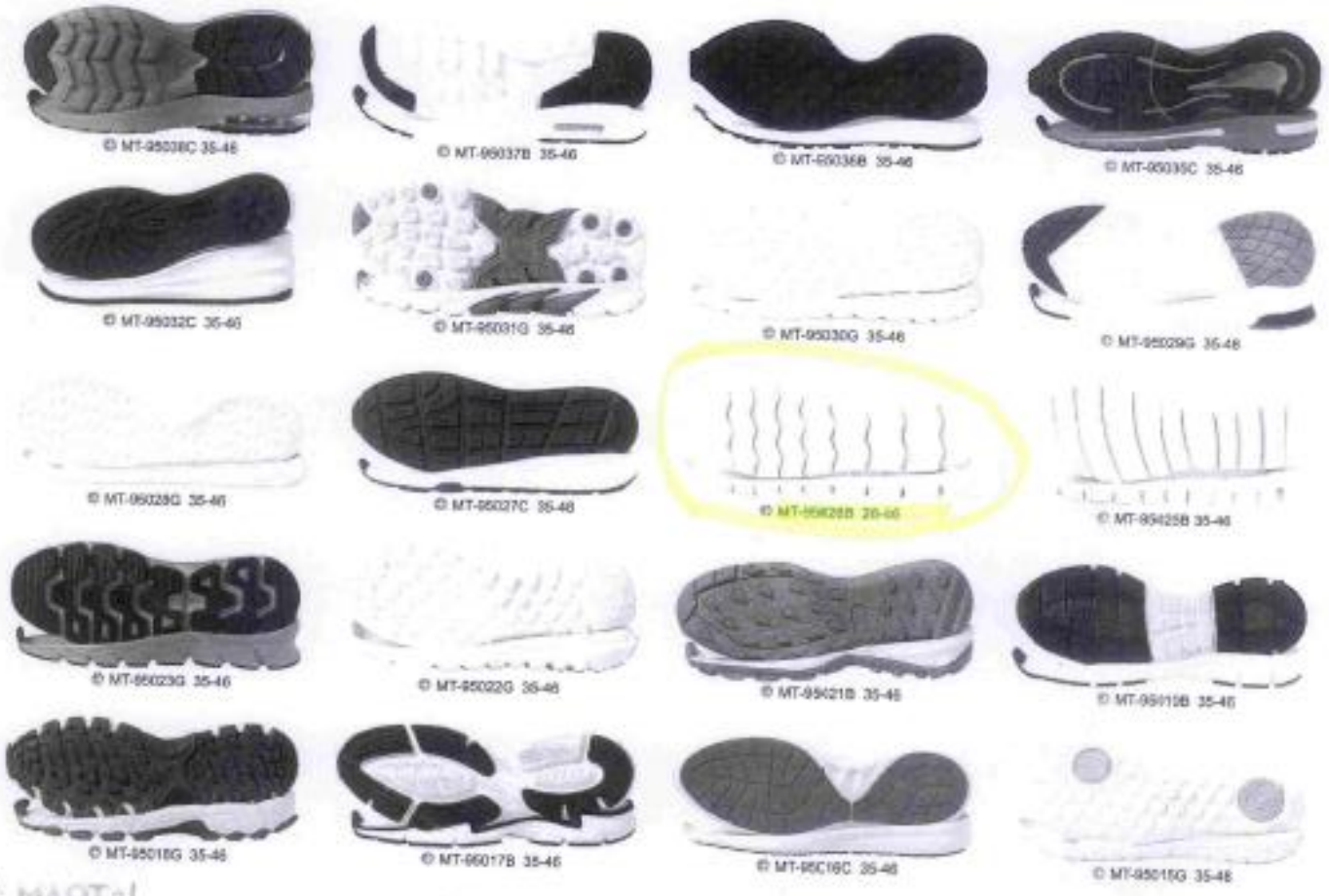
(二)持有文書之他造開示與訴訟有關連之書證之正當性

1. 至於原告請求法院準用民事訴訟法第 342 條規定命參加人提出證據 2 之產品型錄原始電子檔及相關送印資料等，原判決已論明該案證據 2 並非參加人所印製，參加人並未執有證據 2 之相關送印資料及原始檔案，參加人何以會執有證據 2 之相關送印資料及原始檔案，未見原告說明，其主張自無理由。

2. 按聲明書證，係使用他造所執之文書者，應聲請法院命他造提出。法院認應證之事實重要，且舉證人之聲請正當者，應以裁定命他造提出文書。倘當事人無正當理由不從提出文書之命者，法院得審酌情形認他造關於該文書之主張或依該文書應證之事實為真實，民事訴訟法第 342 條、第 343 條、第 345 條第 1 項分別定有明文。揆其規定乃賦予舉證當事人據以蒐集他造所持文書為證據之機會，得要求持有文書之他造開示與訴訟有關連之書證資料，以貫徹當事人間武器平等原則，保障其公平接近證據之證明權，並維持當事人在訴訟上公平公正競爭，俾促進訴訟及發現真實(最高法院 109 年台上字第 2480 號民事判決參照)，原判決即以原告未說明其聲請之正當性，亦與其立法意旨「保障公平接近證據之證明權」相符。

附圖 1　證據 2 型錄封面及內頁




證據 2

# INJECTION FIRST SERIES