智慧財產及商業法院行政判決

111年度行專訴字第21號

民國111年11月03日辯論終結

原　　告　廣東又一電器科技有限公司

代　表　人　李道文

訴訟代理人　郭俐瑩律師

輔　佐　人　徐金澤

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏

訴訟代理人　張耀文

參　加　人　張國雄

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111年1月25日經訴字第11106300390號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主　文

訴願決定及原處分均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段、第386條分別定有明文。本件參加人受合法通知，無正當理由未於言詞辯論期日到場，有本院送達證書附卷可稽（本院卷第197頁），核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依兩造之聲請，由到場當事人辯論而為判決。

二、事實概要：緣原告前於民國106年11月10日以「立體旋擺結構」向被告機關申請新型專利(下稱系爭專利)，申請專利範圍共10項，經被告編為第106216742號形式審查後，准予專利，並發給新型第M561733號專利證書。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利法第120條準用第22條第2項規定，對之提

起舉發，經被告審查，以110年10月20日(110)智專三㈢02063字第11021021740號專利舉發審定書為「請求項1至10舉發成立，應予撤銷」之處分，原告不服，提起訴願，復遭經濟部為訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂依法提起本件行政訴訟。本院因認本件判決結果，倘認為訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益恐將受有損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

三、原告主張：

㈠舉發人於舉發理由第5頁第7行及第8行已明確主張「證據2未明確揭示系爭專利請求項1其第二旋轉組件之技術特徵」，伊因此未就該部分答辯，然被告於審定書第4頁第2行至第18行逕以舉發人未提出之理由及證據認為系爭專利請求項1不具進步性，未予伊答辯機會，顯違專利法第75條規定。又證據2、3並未揭露系爭專利請求項1之「第二轉軸22」與附表1E、1F、1G之技術特徵，證據2之「活動部20」、「固定部10」與證據3之「活動部12」、「固定部10d」技術相似，差異在於證據2之「傳動元件51」係採用內齒輪結構，而證據3之「第二齒輪142」係採外部齒輪結構，兩者均未揭露系爭專利請求項1之第二轉軸22，亦未揭露附表所示1E技術特徵。訴願決定雖亦承認前述差異，卻認為證據2、3之組合可證系爭專利請求項1不具進步性，未說明其組合動機，亦未具體說明其論斷理由。另系爭專利請求項1之驅動機構21係驅動該第二轉軸22而帶動第一旋轉組件10繞該第二轉軸22旋轉，該物件30亦同步繞該第二旋轉軸22旋轉，證據2並未設置相對應之結構，其支撐軸12並非旋轉軸，而係一固定不動之支撐軸；證據3亦未有相對應之結構，而係使用「中空之第二齒輪142」與「設置在中空之第二齒輪142內之支撐軸10c」實現其旋轉之目的，其支撐軸亦係固定不動。是證據2、3均未揭露系爭專利請求項1如附表所示之1E、1F及1G之技術特徵。證據2說明書及圖示皆未揭露「傳動軸」，舉發人亦未主張或論述，被告逕以舉發人未提出之理由為審定，顯然

違反專利法第75條規定。被告雖認為證據2之「傳動軸」相當於系爭專利請求項1之「第二轉軸22」，卻未明確指出其元件為何，且論述不清，有違論理法則。

㈡系爭專利相較於證據2、3具有體積較小，美觀、安全之功效，與證據2、3之形狀、結構、製造方法均不相同。訴願決定係將複數元件與單一元件比對，倘如訴願決定所言，系爭專利請求項1之「第二轉軸」相當於證據2、3非單一元件之複雜機構，反可證明系爭專利請求項1之技術非證據2、3可輕易完成。另系爭專利說明書所載之「從動齒輪213」技術特徵係界定在請求項8之附屬項，訴願決定將此特徵讀入請求項1，違反「禁止讀入原則」。訴願決定亦未說明系爭專利之「第二轉軸22」、「從動齒輪213」與證據2、3間之對應關係，自無從據以證明系爭專利請求項1、2所界定之「第二轉軸22」不具進步性。另系爭專利請求項7係界定底座具有一圓台形基座53，該基座有一弧形面52，該弧形面52與安裝面51及圓台形基座53圍成一空腔，並使該驅動機構21設置於該空腔內。反觀證據2、3皆未揭露其支撐體402之形狀，且未設置弧形面，自亦無空腔結構。原處分與訴願決定對此差異均未詳述論斷過程，即謂此差異僅為形狀之簡單變更，系爭專利請求項7已為證據2揭露云云，顯然違反論理法則。

㈢系爭專利請求項8所界定之「從動齒輪213」係套於該第二轉軸22上，該主動齒輪212與該從動齒輪213相互嚙合，該第二轉軸22設置在該從動齒輪213上。證據2、3均未設置與系爭專利對應之第二轉軸22，而係分別使用「中空之傳動元件51」與「中空之第二齒輪142」及「支撐軸」，其中證據3之支撐軸10c更非旋轉軸，而係固定不動之支撐軸，顯未揭露系爭專利請求項8之技術特徵。至系爭專利請求項9所界定之圓台形基座53上設有一提手54，可解決習知之風扇提手於提取時晃動及傾角過大問題，此為證據2、3所未揭露，而系爭專利請求項9所界定之提手係設置於該弧形面上，證據2、3均未揭露系爭專利之弧形面，自亦未揭露弧形面上設置提手

之技術特徵。系爭專利請求項2至10係直接或間接依附於請求項1，而證據2、3之組合無法證明系爭專利請求項1不具進步性，亦未揭露系爭專利請求項2、7、8、9所界定之技術特徵，是證據2、3之組合，不足以證明系爭專利不具進步性。聲明求為判決：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.訴訟費用由被告負擔。

四、被告則以：

㈠審定書係以舉發理由所主張之證據2、3之組合認為足以證明系爭專利請求項1不具進步性之同一理由進行審查，非就爭點外發動職權審查而引入新證據或理由。被告以爭點內之證據2為證據調查，原告稱被告發動職權審查而引入理由云云，顯有誤會。證據2之驅動結構50與證據3之驅動機構14均可對應系爭專利請求項1之第二旋轉組件，兩證據之差異僅在驅動機構中之傳動齒輪型態不同，是無論以證據2或證據3與系爭專利請求項1之技術比對，均可由證據2對應出舉發理由所稱證據3相關對應結構，故以證據2替代證據3作為對應系爭專利請求項1之技術比對基礎，並非發動職權審查而引入新證據或理由，亦無違專利法第75條規定。證據2第1至3圖揭示一驅動結構50，其傳動元件51上方傳動軸可對應系爭專利請求項1之第二轉軸；證據3第1至4圖揭示一驅動機構14，其第二齒輪142上方傳動部可對應系爭專利請求項1之第二轉軸。雖證據2說明書未記載傳動軸，惟其所揭示之活動部轉動時，活動部相對於固定殼繞轉動軸線A同步轉動，配合第2圖揭示內容，當第二電機53帶動齒輪52轉動時，即帶動該傳動元件51轉動，活動部20之連接件23因連接該傳動元件之上方部而同部旋轉，所屬技術領域具通常知識者可知傳動元件中具傳動功能之上方部分可視為傳動軸，使轉動軸線A沿傳動軸旋轉而帶動該活動部20隨之繞該傳動軸旋轉。證據2第1至9圖為立扇實施例結構，第11圖為渦流扇實施例結構，兩者風扇型式雖有差異，惟兩者均為風扇之搖擺結構，且均設有兩組旋轉組件，其中一組旋轉組件在繞其旋轉軸旋

轉同時，又在另一旋轉組件之驅動下繞另一旋轉軸旋轉，實現空間立體搖頭之作用。證據2之固定殼406之二側面弧和該安裝面與該支撐體402具有一圍成之空腔，可容納第二電機，相當於系爭專利請求項7之附屬技術特徵。系爭專利請求項9將把手設置於該圓台形基座弧形面上，僅為設置位置之簡單變更，且請求項9亦未提及此等設置之任何功效，自不能作為進步性要件之判斷。

㈡證據2第11圖已揭露渦流扇之殼體由一轉動殼404與活動部20組成，轉動殼固定設置於該傳動元件51之傳動軸上，轉動殼與活動部隨同傳動軸同步旋轉，該第一電機20固定在轉動殼並位於該轉動殼內部，該輸出軸211和該葉片容置於殼體活動部內等技術特徵，可對應於系爭專利請求項2技術特徵。證據2第11圖同時揭露該活動部為球體切去一部分後的球體形狀，其中切去一部分後的球體切面為平面或不規則面之技術特徵，亦可對應於系爭專利請求項3之附屬技術特徵。又證據2第11圖揭露該輸出軸中心軸線B與該傳動軸之轉動軸線A交點為球心，亦可對應系爭專利請求項4之附屬特徵。同時，證據2第11圖揭露其活動部20為半球體，其切面與輸出軸接近垂直，可對應系爭專利請求項5之技術特徵。另證據2第11圖亦揭露該驅動結構50設置於一固定殼406上，其上設有與水平面成銳角之安裝面，該傳動軸之轉動軸線A垂直設於該安裝面上之技術特徵，亦可對應系爭專利請求項6之附屬特徵。其次，證據2說明書第0105段揭露第二電機收容在固定殼，固定殼連接支撐體之技術特徵，搭配其第11圖可知該固定殼之二側面弧和該安裝面與該支撐體402應具有一圍成之空腔，以容納第二電機，其上技術亦可對應系爭專利請求項7之附屬特徵。另證據2第2、11圖已揭露一第二電機53，設於該固定殼406內，一齒輪52套於該第二電機之主軸上，以及一傳動元件51包括齒部511，該齒輪與該齒部相互嚙合，使具有齒部之傳動元件上設有傳動軸之技術特徵，此部分亦足以對應系爭專利請求項8之附屬特徵。是證據2、3

之組合，足以證明系爭專利不具進步性。聲明：駁回原告之訴。

五、參加人未於言詞辯論期日到場，惟具狀主張：系爭專利請求項1之第二轉軸同證據2之傳動元件51，該第一旋轉組件同證據2之活動部20設置於該第二轉軸上，及同證據2之第二電機53之一驅動機構，其驅動該第二轉軸旋轉而帶動該第一旋轉組件隨之繞該第二轉軸旋轉，該物件隨之繞該第二轉軸旋轉，此與證據2說明書第0105段配合圖11，其第二電機53收容在固定殼406中，固定殼206連接支撐體302，在活動部20轉動時，轉動殼404與隨活動部20相對於固定殼406繞轉動軸線A同步轉動相同。系爭專利請求項1之該第一轉軸之軸心線與該第二轉軸之軸心線為同面直線或異面直線，該第一轉軸之軸心線與該第二轉軸之軸心線之間的夾角不等於0度、90度或180度，與證據2說明書第0049段之技術特徵相同，是證據2已揭露系爭專利請求項1之技術特徵。又證據2第11圖已揭露渦流扇之殼體由一轉動殼404與活動部20組成，該轉動殼固定設置於該傳動元件51之傳動軸上，轉動殼與活動部20隨該傳動軸同步旋轉，該第一電機20固定在該轉動殼上，並位於該轉動殼內部，該輸出軸211和該葉片容置於該殼體之活動部內，可對應於系爭專利請求項2；另證據2第11圖亦揭露該殼體由一轉動殼404與活動部20組成，其中活動部為球體切去一部分後的球體形狀，其中切去一部分後的球體之切面為平面或不規則面，可對應系爭專利請求項3之附屬技術特徵；證據2第11圖亦揭露該輸出軸中心軸線B與該傳動軸之轉動軸線A的交點為球心，可對應系爭專利請求項4之附屬技術特徵；另證據2第11圖亦揭露該殼體之活動部為半球體，半球體的切面與輸出軸接近垂直，可對應系爭專利請求項5之附屬技術特徵；證據2第11圖揭露該驅動結構50設置在一固定殼406上，該固定殼上設有與水平面成銳角的安裝面，該傳動軸之轉動軸線A垂直設於該安裝面上，可對應於系爭專利請求項6之附屬技術特徵，亦可證明系爭專利請求項7附

屬技術特徵不具進步性；另證據2第11圖揭露一第二電機53，設於該固定殼406內，一齒輪52，套於該第二電機之主軸上，以及一傳動元件51包括齒部511，該齒輪與該齒部相互嚙合，使具有齒部之傳動元件上設有傳動軸，可對應系爭專利請求項8附屬技術特徵；系爭專利請求項9所附屬界定之把手特徵，可為證據2、3之組合證明不具進步性；而系爭專利請求項10之立體旋轉結構風扇，已為證據2、3所揭露，雖證據2、3未揭露風扇取暖氣或一閃光器，惟此僅為證據2、3之簡單轉用，不具進步性。聲明：駁回原告之訴。

六、兩造之爭點：

㈠原處分是否有違反專利法第75條規定？

㈡證據2、3之組合可否證明系爭申請案請求項1至8不具進步性？

㈢證據2、3及習知技術之組合可否證明系爭申請案請求項9、10不具進步性？

七、得心證之理由：

㈠按專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查，專利法第75條定有明文。其立法理由係認為:「二、在舉發聲明範圍內，倘審查人員有因職權明顯知悉之事證；或依修正條文第78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強時，應容許審查人員依職權審酌之。故明定專利專責機關在審查時，在舉發聲明範圍內發現有當事人未提出之理由，亦得審酌之。三、依職權審酌舉發人未提出之理由者，應使專利權人有答辯之機會。」；次按西元2021年版舉發審查基準(下稱審查基準)第4.4.1點規定:「職權審查僅限於舉發聲明範圍內之請求項，審酌舉發人所未提出之理由及證據…」、第4.4.2點規定：「審查人員發動職權審查進而引入舉發人所未提出之證據或理由，為避免造成突襲，應檢附相關證據並就職權審查部分敘明理由，給予專利權人答辯之機會，…」依上述規

定，可知在舉發人舉發聲明範圍內，被告機關得依職權審酌舉發人未提出之「理由」及「證據」，惟應賦予專利權人答辯之機會。進一步而言，倘舉發人就其所提出之舉發理由限定為某種主張，被告機關審酌後為完全不同於舉發人主張之認定，性質上亦應認為係「依職權審酌」情形，依前開規定意旨，亦應賦予專利權人答辯之機會。蓋於此種情形，專利權人可能僅針對舉發人所為某種主張是否可採為答辯，無從期待其就被告機關可能迥異之認定預為答辯，倘被告機關未賦予專利權人答辯之機會即逕為不利之認定，將對專利權人構成突襲，有違前開規定。

㈡本件參加人於舉發程序所提之舉發聲明為「請求撤銷全部請求項」，舉發之事由係主張系爭專利不具進步性，證據部分則主張系爭專利請求項1至8部分依據證據2、3之組合，請求項9、10部分則依證據2、3與習知技術之組合(106216742N01卷第51頁，下稱N01卷)。而其論述之主要理由，係主張「證據2雖未明確揭示系爭專利請求項1其第二旋轉組件之技術特徵，然而，請參閱比對表二及比對表三，證據3圖2與圖4已揭示第二旋轉組件(自標號)、第二軸轉142+10c及驅動機構144，且於證據3說明書第[0050]段已揭示：…且於證據3說明書第[0010]段已揭示『…』故已明確揭示系爭專利其第一轉軸之軸心線與該第二轉軸之軸心線之間的夾角β不等於0度、90度或180度之技術特徵。」(N01卷第49頁)。可知，參加人於舉發理由中係認為證據2並未揭露系爭專利請求項1之「第二旋轉組件」技術特徵，此部分技術特徵之欠缺係以結合證據3圖2與圖4所揭露之第二旋轉組件為補充。易言之，參加人認為證據2單獨不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，此參酌其就系爭專利請求項1至8均係主張依證據2、3之組合即明。而依被告審定書第4頁第11行記載，證據2已揭露系爭專利請求項1「一第二旋轉組件」，並已揭露系爭專利請求項1完整技術特徵(審定書第4頁倒數第7行)，故證據2、3之組合亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。可知，參

加人所提出之舉發理由與被告所審定之理由，在證據2是否已明確揭示系爭專利請求項1之「第二旋轉組件」之技術特徵一節認知不同。由於參加人認為證據2未揭露前揭技術特徵，故參加人就證據2前揭「未揭露部分」自亦未提出證據2「如何揭露」之論述理由，審定書就證據2如何已揭露此部分技術特徵之理由乃係依職權審酌證據2後所為與參加人不同之認定，雖審定書結論係認為證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，與參加人所主張之證據組合相同，且未逾爭點(即證據2、3之組合是否足證系爭專利請求項1不具進步性)。惟審定書所審酌之該部分理由，既與參加人明示之主張不同，且未據參加人就被告所認定之該部分理由為任何主張，被告就該部分之判斷即屬依職權進行審查，依法即應賦予原告限期答辯之機會，被告就此部分並無裁量空間。被告辯稱其係就舉發人所主張之證據2、3之組合認為足以證明系爭專利請求項1不具進步性之同一理由進行審查，係就爭點內之證據2為證據調查，非就「爭點外」發動職權審查而引入新證據或理由，自非發動職權審查而引入理由云云，並非可採。被告既依職權審酌參加人未提出之理由，且自承未曾通知原告限期答辯(本院卷第168頁)，對原告於舉發程序中之答辯方向，以及有無可能為請求項更正等權利行使行為自生影響，依前揭規定意旨，即有違誤。

八、綜上所述，本件被告依職權審酌參加人未提出之理由，進而為原告不利之審定，未賦予原告答辯之機會，違反專利法第75條規定，於法未合，訴願決定予以維持，亦有不當。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，即屬有據，應予准許。

九、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，及其於爭點有無理由，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，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、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　111　　年　　11　　月　　24　　日

智慧財產第二庭

審判長法　官　彭洪英

法　官　曾啓謀

法　官　汪漢卿

以上正本證明與原本無異。

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　　111　　年　　12　　月　　5　　日

書記官　邱于婷