

最 高 行 政 法 院 裁 定

108年度上字第853號

上 訴 人 建準電機工業股份有限公司

代 表 人 洪銀樹

訴訟代理人 黃耀霆 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 鄭育婷

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國108年6月20日智慧財產法院107年度行專訴字第98號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產法院行政判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院大法官解釋，則應揭示該解釋之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形

01 為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事
02 實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，或其所表明者與
03 上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財產法院行政判決
04 之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。

05 二、緣上訴人於民國93年2月13日以「馬達轉子之轉動平衡構
06 造」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共8項，經被
07 上訴人編為第93103474號審查，准予專利，並發給發明第I2
08 46817號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於106年7月3
09 1日以系爭專利違反核准時專利法第22條第1項第1款及第4項
10 之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。上訴人旋於10
11 6年8月30日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被上訴
12 人審查，認其更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專
13 利請求項1、3、4、6至8有違前揭專利法第22條第4項規定，
14 以107年4月19日（107）智專三(二)04169字第10720339150號
15 專利舉發審定書為「106年8月30日之更正事項，准予更
16 正」、「請求項1、3、4、6至8舉發成立，應予撤銷」、
17 「請求項2、5舉發駁回」之處分。上訴人不服前揭審定書中
18 有關「請求項1、3、4、6至8舉發成立，應予撤銷」部分之
19 處分，提起訴願，經經濟部決定駁回，上訴人仍未甘服，遂
20 向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，聲明求為判決
21 撤銷訴願決定及原處分關於「請求項1、3、4、6至8舉發成
22 立，應予撤銷。」部分。因原審認本件判決之結果，倘認原
23 處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之
24 利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。嗣
25 經原審判決駁回，上訴人不服，提起上訴。

26 三、本件上訴人對於原審行政判決上訴，主張：(一)原判決對有利
27 於上訴人之事實及證據，有應調查而未予調查之情形，以及
28 認定事實徒憑臆測而不憑證據，已構成判決不備理由之違
29 法。又於原審上訴人多次指出，系爭專利請求項1所限定之
30 「軸管」應對應於證據1之「軸承箱（24）」，此為本案之
31 重要爭點之一，而被上訴人及參加人未曾對此提出答辯、原

審亦未於本案審理中發動闡明權發問或曉諭此事，遽行將原處分之錯誤認定作為判決之基礎，致生突襲性裁判之結果，其訴訟程序即有重大瑕疵，是為判決不備理由之違法判決。

(二)原判決認定系爭專利請求項1不具進步性，有認定事實不憑證據及判決不備理由之違誤：1.依上訴狀所附附證2之「環牆(22)」與「軸管」為完全不同之構件，不可援以比擬。且證據1之中央環狀部(22a)無法相對應於系爭專利之軸管。原判決未說明任何理由，遽以「感磁材料呈環狀確為習知技術」用以認定證據2可證明系爭專利請求項1「軸管由感磁材料所製成」，實有判決不備理由之違法。2.原審未曾於訴訟中進行闡明，反逕以當事人未提出之「先前技術」作為判定系爭專利不具進步性之依據，顯屬違法。又原判決未認定此些先前技術之內容，逕以系爭專利請求項1之「維持該轉子之轉動平衡」為習知技術，而認定系爭專利請求項1不具進步性，顯有判決不備理由、認定事實不憑證據之違法。3.證據1、2所使用之技術手段實質上為系爭專利之反向教示。原判決率認定證據1、2未明確排除磁性均衡的實施態樣，是為認定事實與所憑證據內容不合，構成判決違背法令。(三)原判決單以「證據1、3皆為馬達技術領域關連性」及「基於馬達旋轉作用或功能之共通性」，率認定證據1、3具有組合動機，未實質審酌證據1、3整體之功能及作用，顯有判決不備理由之違誤。(四)系爭專利請求項6、7、8為請求項1之附屬項，證據1既不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，自不足以證明系爭專利請求項6、7、8不具進步性，原判決之認定即有違背經驗法則、認定事實不憑證據及判決不備理由之違誤等語。上訴意旨雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已逐一論斷指駁者，泛言原判決不備理由或理由矛盾，而非具體表明合於不適用法規、適用法規不當、或行政訴訟法第243條第2項所列各款之情形，難認對

01 該判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首開規定及說
02 明，應認其上訴為不合法。

03 四、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1
04 條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法
05 第95條、第78條，裁定如主文。

06 中 華 民 國 110 年 1 月 28 日

07 最高行政法院第三庭

08 審判長法官 鄭 小 康

09 法官 帥 嘉 寶

10 法官 林 玫 君

11 法官 李 玉 卿

12 法官 劉 介 中

13 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

14 中 華 民 國 110 年 1 月 28 日

15 書記官 劉 柏 君