

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第343號

上 訴 人 榮益科技股份有限公司

代 表 人 陳惟誠

訴訟代理人 黃世瑋 律師

上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

被 上訴 人 瑞虹精密工業股份有限公司

鎧鏡工業有限公司

兼 共 同

代 表 人 曾馨源

共 同

訴訟代理人 蘇昱仁 律師

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國108年12月26日智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院）108年度行專更(二)字第3號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件上訴人榮益科技股份有限公司（下稱榮益公司）於原審訴訟程序為上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因被上訴人提起本件行政訴訟，係在請求原審撤銷智慧局所作成舉發不成立之處分，並命智慧局作成「舉發成立專利權撤銷」之處分，訴訟當事人一方應為有權作成該行

01 政處分之機關即智慧局，是雖參加人榮益公司提起上訴，仍
02 應認係為智慧局提起本件上訴，本院爰逕列智慧局為上訴
03 人，並列榮益公司為上訴人（本院民國97年5月份第2次庭長
04 法官聯席會議決議參照），先予敘明。

05 二、緣上訴人榮益公司前於90年12月31日以「線材固定裝置」向
06 上訴人智慧局申請新型專利，其申請專利範圍計有7項，經
07 上訴人智慧局編為第090224302號進行形式審查准予專利
08 後，發給新型第193744號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被
09 上訴人以系爭專利違反核准時專利法第98條第2項之規定，
10 不符新型專利要件，對之提起舉發。案經上訴人智慧局審
11 查，以103年5月20日（103）智專三（二）04024字第103206
12 74660號專利舉發審定書為「請求項1至7舉發不成立」之處
13 分。嗣被上訴人提起訴願經決定駁回，循序提起本件行政訴
14 訟，前經原審以103年度行專訴字第97號行政判決撤銷訴願
15 決定及原處分，並命上訴人智慧局就系爭專利應依該判決之
16 法律見解另為處分。上訴人榮益公司不服，提起上訴，經本
17 院以105年度判字第337號判決廢棄發回原審更為審理。嗣經
18 原審以105年度行專更（一）字第3號行政判決駁回被上訴人
19 之訴，被上訴人不服，提起上訴，復經本院以108年度判字
20 第334號判決（下稱本院前判決）廢棄發回原審更為審理。
21 再經原審以108年度行專更（二）字第3號行政判決（下稱原
22 判決）撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人智慧局就系爭專
23 利舉發案應為請求項1至7舉發成立撤銷專利權之處分。上訴
24 人榮益公司不服，遂提起本件上訴。

25 三、被上訴人起訴主張及上訴人榮益公司、智慧局於原審之答
26 辯，均引用原判決所載。

27 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）原證4已揭
28 示系爭專利請求項1之主要技術特徵。原證4雖未揭示系爭專
29 利請求項1之「一種表面安裝線材固定裝置，適用於固定在一
30 電路板上之線材……一安裝段接合於該電路板上」特徵。
31 惟原證4與系爭專利同樣皆有用以夾持電線之對應結構，將

01 原證4之保持電纜線夾於類似或相近之技術領域中進行線材
02 固定功能，無須克服技術上之困難，而產生相同之固定線材
03 之功效，且並未產生或增進某種新功效，是以，原證4以電
04 纜線夾來夾持電線及防止線材脫離之置線空間，適可提供系
05 爭專利固定線材之教示指引。原證4足以證明系爭專利請求
06 項1不具進步性。上訴人榮益公司雖稱系爭專利請求項1之表
07 面安裝技術與接合於電路板上之安裝段與吸附段具有不可分
08 離之界定效果，原證4欠缺表面安裝技術領域之教示、建議
09 或動機提示云云。惟查，系爭專利主要於所裝設之電路板
10 上，用來固定裝設於電路板上之線材的固定裝置，即利用所
11 謂「表面安裝技術」來固定電路板上之線材等特徵，並未於
12 申請專利範圍中再界定表面安裝技術之其它技術內容結構特
13 徵。且該「表面安裝於電路板上」屬一種電路板線材安裝技
14 術，為非結構特徵，不屬於可影響或改變結構之技術特徵限
15 定，於進步性審查比對時，當可視為習知技術看待，而不生
16 限定作用。又查原證4與系爭專利之線材固定裝置相比，同
17 樣皆有用以夾持電線之對應結構，若將原證4之保持電纜線
18 夾於類似或相近之技術領域中進行線材固定功能，當然無須
19 克服技術上之困難，且並未產生或增進某種新功效，原證4
20 具有充足之教示與動機，上訴人榮益公司所指實不足採。(二)
21 系爭專利請求項2為直接依附於請求項1之附屬項，其權利範
22 圍包括請求項1之全部技術特徵以及請求項2之附屬技術特
23 徵。查原證4圖3、4已對應揭露系爭專利請求項2之技術特
24 徵，原證4足以證明系爭專利請求項1不具進步性已如前所
25 述，當然原證4亦足以證明系爭專利請求項2不具進步性。(三)
26 系爭專利請求項3為直接依附於請求項2之附屬項，其權利範
27 圍包括請求項2之全部技術特徵以及請求項3之附屬技術特
28 徵。查原證4圖3、4已對應揭露系爭專利請求項3之技術特
29 徵。另原證6亦揭露系爭專利彎折呈三角形之固定結構，係
30 屬習用技術，原證4足以證明系爭專利請求項2不具進步性已
31 如前所述，且原證4已足以證明系爭專利請求項3為熟習該項

技術者所能輕易完成且未能增進功效，則原證4及原證6之組合自亦足以證明系爭專利請求項3不具進步性。上訴人榮益公司雖稱原證4與原證6欠缺組合之動機云云。惟查，原證6與系爭專利請求項3之比對已如前所述，原證6第9圖亦可對應揭示系爭專利請求項1之「供吸嘴吸附吸附段、擋止部與具一開口的置線空間」。又原證6雖為一原子筆蓋結構，屬日常習用物品，其已對應揭示系爭專利類似導滑段、擋抵段與該安裝段略呈三角形之結構；原證4及原證6雖分屬不同技術領域，惟兩者皆已揭露系爭專利彎折呈三角形之固定結構，若將日常用品之原證6，與原證4之電纜線夾保持結構內容加以結合，當足以完整對應系爭專利線材置線空間之收納技術特徵，且為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效，原證4與原證6然具有充足之組合動機，上訴人榮益公司所稱不可採。(四)系爭專利請求項4為直接依附於請求項2之附屬項，其權利範圍包括請求項2之全部技術特徵以及請求項4之附屬技術特徵。查原證4圖3、4已對應揭露系爭專利請求項4之技術特徵，原證4足以證明系爭專利請求項2不具進步性已如前所述，當然原證4亦足以證明系爭專利請求項4不具進步性。(五)系爭專利請求項5為直接依附於請求項1之附屬項，其權利範圍包括請求項1之全部技術特徵以及請求項5之附屬技術特徵。查原證4圖3、4已對應揭露系爭專利請求項5之技術特徵，原證4足以證明系爭專利請求項1不具進步性已如前所述，當然原證4亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。(六)系爭專利請求項6為直接依附於請求項5之附屬項，其權利範圍包括請求項5之全部技術特徵以及請求項6之附屬技術特徵。查原證4圖3、4已對應揭露系爭專利請求項6之技術特徵。另原證6為一原子筆蓋結構，其揭示有類似導滑段、擋抵段與該吸附段略呈三角形之結構，原證6亦揭露系爭專利彎折呈三角形之固定結構，係屬習用技術，原證4足以證明系爭專利請求項5不具進步性已如前所述，且原證4已足以證明系爭專利請求項5為熟習該項技術者所能輕易完成且未

01 能增進功效，則原證4及原證6之組合自亦足以證明系爭專利
02 請求項6不具進步性。(七)系爭專利請求項7為直接依附於請求
03 項5之附屬項，其權利範圍包括請求項5之全部技術特徵以及
04 請求項7之附屬技術特徵。查原證4圖3、4已對應揭露系爭專
05 利請求項7之技術特徵，原證4足以證明系爭專利請求項5不
06 具進步性已如前所述，當然原證4亦足以證明系爭專利請求
07 項7不具進步性等語，撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人
08 智慧局就系爭專利舉發案應為請求項1至7舉發成立撤銷專利
09 權之處分。

10 五、上訴人榮益公司上訴意旨略以：(一)本案系爭專利、原證4及
11 原證6均涉不同技術領域之運用，然原判決判斷系爭專利是
12 否具進步性時，就專利法第98條第2項規定「所屬技術領域
13 中具有通常知識者」此重要構成要件隻字未提，逕認系爭專
14 利不具進步性，原判決顯有判決不備理由、適用法規不當之
15 違背法令。(二)原證4之線夾是被安裝於牆壁樑柱中與系爭專
16 利之線材固定裝置係透過表面安裝技術安裝於電路板，為完
17 全不同的作用方式；且原證4的腳部12、14並非設計「供真
18 空吸嘴吸附」亦非用於「固定在電路板上跟隨該電路板過錫
19 爐」而是需利用敲擊方式讓尖叉部18刺入木頭的槽口上表
20 面，並且與下方的棘齒26並用，將線夾10上方刺入木頭，下
21 方產生干涉，達成固定效果。足見原證4顯然不存在可對應
22 系爭專利「一供吸嘴吸附的吸附段」、「安裝段」等元件。
23 然原判決未說明何以不採上訴人上開主張之理由，顯有判決
24 未依證據認定事實及判決不備理由之違背法令。(三)原證4與
25 系爭專利所運用之技術領域明顯不同，欲將原證4直接轉用
26 在系爭專利所屬技術領域，仍須克服不同領域間之困難（例
27 如必須要有機械手臂、吸嘴、錫爐等相關機器設備，表面安
28 裝技術才有可能運作）。然原判決就上開技術困難一事完全
29 不論，也未進一步說明其認定原證4與系爭專利屬於類似技
30 術領域之理由，而就原證4之線夾究竟如何運用在「利用表
31 面安裝技術固設線材固定裝置於電路板之技術領域」，或安

01 裝在電路板之教示、建議或動機提示，亦未說明。原判決顯
02 有判決理由矛盾及判決不備理由之違背法令。(四)原判決雖稱
03 「表面安裝於電路板上」屬一種電路板線材安裝技術，為非
04 結構特徵，不屬於可影響或改變結構之技術特徵限定，於進
05 步性審查比對時，當可視為習知技術看待，而不生限定作用
06 云云，惟原判決係適用西元2013年版專利審查基準第五篇舉
07 發審查第1章第4.3.1.3節之規定，並非系爭專利審定時（即
08 2002年）專利審查基準之內容，原判決顯有判決適用法規錯
09 誤之違背法令。況「表面安裝」此一非結構特徵對於系爭專
10 利之結構特徵已造成實質影響，原判決認「表面安裝」此一
11 非結構特徵對於系爭專利之結構特徵並未造成改變或影響云
12 云，卻未說明其認定之理由，原判決亦有判決不備理由之違
13 背法令。又依專利法第120條準用同法第58條第4項規定，可
14 知判斷系爭專利申請專利範圍之技術特徵時得審酌說明書及
15 圖示。而系爭專利請求項第1項已記載：「一種表面安裝線
16 材固定裝置……一安裝段，利用表面安裝技術接合於該電路
17 板上」，另於說明書內則載：「本創作是在提供一種線材固
18 定裝置，特別是一種利用表面安裝技術……」。然原判決未
19 慮及此，任意摒除系爭專利「表面安裝技術」之技術特徵，
20 顯有判決適用法規顯有錯誤之違背法令。

21 六、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：

22 (一)系爭專利之申請日為90年12月31日，上訴人審查核准專利日
23 為91年8月5日，被上訴人於102年10月22日提出舉發，主張
24 系爭專利違反核准時專利法第98條第2項之規定，經上訴人
25 智慧局審查後，於103年5月20日作成原處分，系爭專利是否
26 有應撤銷專利權情事，依現行專利法第119條第3項規定，應
27 適用核准審定時即90年10月24日修正公布之專利法（即核准
28 時專利法）規定。次按對物品之形狀、構造或裝置之創作或
29 改良，且可供產業上利用者，得依核准時專利法第97條、第
30 98條第1項規定，申請取得新型專利。又新型係運用申請前
31 既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成，且

01 未能增進功效時，不得申請取得新型專利，同法第98條第2
02 項定有明文。

03 (二)關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，
04 就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產及商業法院仍應審
05 酌之，智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。經查被
06 上訴人係專利舉發案之舉發人，原舉發主張證據1至3及其組
07 合足以證明上訴人榮益公司所有之系爭專利請求項1至7不具
08 進步性，其於舉發不成立後提起本件行政訴訟，並針對原舉
09 發理由補充提出原證4、5及其組合等新證據，嗣於104年7月
10 1日言詞辯論期日再提出原證6，並針對原舉發理由補充提出
11 原證4、6組合之新證據並撤回其餘引證案。上訴人智慧局於
12 原處分中雖未及審究原證4與原證4、6之組合，惟經原法院
13 給予相當準備時間就此表明其意見，上訴人榮益公司亦就此
14 部分詳為答辯，不致造成突襲。是前揭新證據部分，核係就
15 同一撤銷理由提出之新證據，依上開規定，原法院自得予以
16 審酌。

17 (三)系爭專利核准後，經上訴人榮益公司於104年6月12日申請專
18 利範圍更正，上訴人智慧局於105年6月8日以(105)智專三
19 (二)04024字第10520715400號審定准予更正，且於105年7
20 月1日公告，並溯自申請日生效。是本件係依更正後之專利
21 範圍審查。

22 (四)本院前判決已指明：

23 1.「系爭專利為一種線材固定裝置，適於固定接合於電路板
24 上之線材。線材固定裝置包含一安裝段、一彈性臂段，及
25 一吸附段。由上述三者相配合界定出一用來放置線材的置
26 線空間。安裝段或吸附段具有至少一遠離彈性臂之一側往
27 置線空間凸伸之擋止部。當線材置入線材固定裝置時，會
28 使彈性臂段造成變形，線材得以進入。通過後，彈性臂段
29 會恢復未變形的狀態，並藉由擋止部的作用，防止線材脫
30 離置線空間」。足見，系爭專利係利用表面安裝技術安裝
31 於電路板，用以固定電路板上之線材。詳言之，系爭專利

解決問題之技術特點在於透過一種線材固定裝置包含一接合於電路板上之安裝段、一由安裝段弧形向上延伸之彈性臂段，及一遠離彈性臂段之一端緣與安裝段同向延伸之吸附段。由上述三者相配合界定出具有一開口用來放置線材的置線空間。安裝段或吸附段至少其中之一具有由遠離彈性臂段之一側往置線空間凸伸之一擋止部，用以防止線材輕易脫離該置線空間(系爭專利說明書第5頁第2段)。並藉由提供一種以表面安裝技術設置穩固安裝於電路板上、不會輕易脫落之線材固定裝置(系爭專利說明書第4頁倒數第2段)。系爭專利解決習知將線材以膠帶黏合於電路板上會有線材脫落或膠帶沾黏灰塵與雜物之問題，而利用表面安裝技術來固定裝設在電路板上之線材固定裝置之技術領域，故系爭專利係屬「利用表面安裝技術固設線材固定裝置於電路板之技術領域」。

2.另查，原證4揭露一種線夾，適於安裝在木製樑柱之榫接槽以保持電纜，包括：U形帶條，其一腿部較長於另一腿部，該帶條之較長腿部的自由端具有尖端部，適於插入樑柱之榫接槽，該帶條之彎曲部具有一凸片向外凸出，以抵接榫接槽的相對端（原證4請求項1）。詳言之，原證4利用尖端部18及凸片26釘入樑柱之榫接槽，以固定佈線於樑柱或牆壁之電纜；及室內建材安裝。且核原證4與系爭專利皆利用彈性臂控制擋止部以限位線材之技術手段相同，係屬固定線材之類似或相近之技術領域，應認係相關技術領域。

3.雖系爭專利與原證4之技術領域分別為電路板表面安裝及室內建材安裝，原證4揭示系爭專利請求項1之一安裝段、一彈性臂段、一吸附段及一擋止部之技術特徵，惟未揭示腿部12可接合於電路板上。原證4除未揭示將線夾使用於電路板外，已揭示系爭專利請求項1之其餘技術特徵，雖原證4與系爭專利之國際專利分類雖不相同，然而兩者皆利用彈性臂控制擋止部以限位線材之技術手段相同，應為

01 類似或相近之技術領域。則應綜合考量系爭專利與原證4
02 所欲解決之問題的關連性、原證4技術與新型專利於功能
03 或作用上的關連性、原證4中關於新型專利的教示或建議
04 等等事項，認定是否具進步性。

05 4.另原證6為一原子筆，其揭示有類似導滑段、擋抵段與該
06 安裝段略呈三角形之結構，雖系爭專利與原證6分屬不同
07 技術領域，然原證6為日常習用物品，其亦揭露彎折呈三
08 角形之固定結構乃係習用技術，依據上開說明，是否更足
09 以證明該新型所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先
10 前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否有動機而
11 明顯結合相關先前技術？自有再予查明之必要。此外，系
12 爭專利請求項2至7，係直接或間接依附於請求項1之附屬
13 項，自應依上開原則再予查明是否具進步性，附此敘明。

14 (五)按行政訴訟法第260條第3項規定，原審法院應以本院上開廢
15 棄理由之法律上判斷為其判決基礎。原判決遂基於上開本院
16 所表示之法律見解，經調查及辯論，先說明原證4為一種安
17 裝在樺接槽中之線夾，其圖3、4揭示線夾10包含U形條狀板
18 金，具有兩支腳12、14及連接其間的彎曲部16，已揭露系爭
19 專利請求項1之「一種表面安裝線材固定裝置，適用於固定
20 在一電路板上之線材，該表面安裝線材固定裝置包含：」；
21 原證4圖3、4揭示支腳12貼附於樑柱34上，已揭露系爭專利
22 請求項1之「一安裝段，接合於該電路板上」；原證4圖3、4
23 揭示由支腳12向下延伸之彎曲部16，已揭露系爭專利請求項
24 1之「一彈性臂段，由該安裝段之一端緣延伸」；原證4圖
25 3、4揭示腳14、腳12及彎曲部16形成之置線空間，已揭露系
26 爭專利請求項1之「一供吸嘴吸附吸附段，由該彈性臂段遠
27 離該安裝段之一端緣，朝與該安裝段對應同向延伸，並與安
28 裝段、彈性臂段相配合界定出具一開口的一置線空間」；原
29 證4圖3、4揭示線夾10另一支腳14，在其自由端呈V字形，以
30 提供一傾斜凸緣20及一抵擋部22，可使線材經由拉伸支腳14
31 而置入彎曲部16之容置空間，已揭露系爭專利請求項1之

「一擋止部，位於至少該安裝段及該吸附段其中之一上，且朝向該置線空間凸伸；藉此，當該線材進入該置線空間後，會受該擋止部之拘束，被限位於該置線空間內，以及當欲置換線材時，可施力拉線材，使彈性臂段產生變形而讓線材通過。」等技術特徵（見原判決第21頁第4行至第24行）。原判決並進一步論明，原證4雖未揭示系爭專利請求項1之「一種表面安裝線材固定裝置，適用於固定在一電路板上之線材……一安裝段接合於該電路板上」特徵。惟原證4為一種安裝在木製樑柱之樺接槽以保持電纜線夾，其技術功效乃固持電纜線以防止線材輕易脫離置線空間，與系爭專利之電路板上表面安裝線材固定裝置，同樣皆有用以夾持電線之對應結構，將原證4之保持電纜線夾於類似或相近之技術領域中進行線材固定功能，無須克服技術上之困難，而產生相同之固定線材之功效，且並未產生或增進某種新功效，是以，原證4以電纜線夾來夾持電線及防止線材脫離之置線空間，適可提供系爭專利固定線材之教示指引，原證4當然已對應揭示系爭專利請求項1之「一種表面安裝線材固定裝置，適用於固定在一電路板上之線材……一安裝段接合於該電路板上」特徵（見原判決第21頁第25行至第26行、第22頁第1行至第11行），而認定原證4已揭示系爭專利請求項1之所有技術特徵，即無不合。上訴人榮益公司主張原證4顯然不存在可對應系爭專利「一供吸嘴吸附的吸附段」、「安裝段」等元件，原判決未說明其認定原證4與系爭專利屬於類似技術領域之理由，有未依證據認定事實、判決不備理由及理由矛盾之違法云云，自無可取。

(六)至於上訴人榮益公司指摘原判決未說明原證4之線夾，究竟如何運用在利用表面安裝技術固設線材固定裝置於電路板之技術領域或安裝在電路板之教示、建議或動機提示，且忽略將原證4轉用在不同技術領域之困難（例如必須要有機械手臂、吸嘴、錫爐等相關機器設備，表面安裝技術才有可能運作）有判決不備理由及理由矛盾之違法云云，並指摘原判決

01 未依專利法第120條準用第58條第4項規定，任意摒除系爭專
02 利「表面安裝技術」之技術特徵，而適用系爭專利審定時尚
03 未生效之2013年版專利審查基準，適用法規顯有錯誤云云。
04 惟查：

05 1. 原判決已說明：系爭專利主要於所裝設之電路板上，用來
06 固定裝設於電路板上之線材的固定裝置，即利用所謂「表
07 面安裝技術」來固定電路板上之線材等特徵，並未於申請
08 專利範圍中再界定表面安裝技術之其它技術內容結構特
09 徵。又查原證4係為一種安裝在木製樑柱之樺接槽以保持
10 電纜線夾，其技術功效乃固持電纜線以防止線材輕易脫離
11 置線空間，並具有置線空間之結構內容揭示，與系爭專利
12 之線材固定裝置相比，同樣皆有用以夾持電線之對應結
13 構，若將原證4之保持電纜線夾於類似或相近之技術領域
14 中進行線材固定功能，當然無須克服技術上之困難，且並
15 未產生或增進某種新功效，原證4具有充足之教示與動機
16 （見原判決第22頁倒數第4行至第23頁第1行、第10行至第
17 17行）。

18 2. 按「新型專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為
19 準。必要時，得審酌說明書及圖式。」核准時專利法第10
20 3條第2項定有明文。申請專利範圍之記載是否適切，對於
21 專利權人權利之保護及相對於公眾利用上之限制，均具有
22 重大意義，因此，申請人具體請求保護之發明必須記載於
23 申請專利範圍。此外，由於文字用語之多義性及理解之易
24 誤性，因此解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，
25 並應就專利說明書整體觀察，以瞭解該發明之目的、作用
26 及效果。惟圖式之作用係在補充說明書文字不足之部分，
27 使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，
28 得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手
29 段，然申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例
30 作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍
31 之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之

限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公
告而客觀表現之專利權範圍。由上訴人榮益公司自承之習
知技藝，即系爭專利說明書第4頁【習知技藝說明】所
載：「當必須在現有的電路板上加上額外的線材時，為使
這些線材不在電路板上任意移動而影響其它元件，必須藉
由一些方式固定。例如麥克風等線材，一般會另外將其接
線自電路板拉出，並以膠帶黏合於電路板上。」可推知麥
克風等線材，一般會另外將其接線自電路板拉出，並以膠
帶黏合於電路板上，為表面安裝線材固定裝置的技術領
域，具有用以夾持電線之對應結構。而原證4「一種安裝
在木製樑柱之樺接槽以保持電纜線夾」，是屬其他將元件
安裝於表面形式，其技術功效乃固持電纜線以防止線材輕
易脫離置線空間，與習知技藝之電路板表面安裝線材固定
裝置，同樣皆有用以夾持電線之對應結構作用或功能共通
性。原證4與系爭專利為類似或相近之技術領域，已如前
述，而系爭專利請求項1並未進一步限定「表面安裝技
術」態樣，是採用系爭專利說明書第6頁所載「藉著機械
手臂上的吸嘴的吸附作用，吸附線材固定裝置之吸附段33
0，使線材固定裝置300之安裝段310，移至所要安裝在電
路板100上的位置。最後再將電路板100送進錫爐，即可將
線材固定裝置300裝設在電路板100上」或是其他將元件安
裝於表面形式。故當所屬技術領域具有通常知識者，面臨
在電路板上線材固定不易，而線材易脫落之問題，自有合
理動機參酌相關領域如原證4之保持電纜線夾進行線材固
定結構的技術方案，將上訴人榮益公司自承之習知技藝之
電路板上表面安裝線材固定裝置基礎上，簡單改變原證4
之保持電纜線夾進行線材固定結構並無困難，且產生與系
爭專利相同固定線材之功效。因此系爭專利並不具無法預
期之功效，是所屬技術領域中具通常知識者，自可依習知
技藝和原證4能輕易完成系爭專利請求項1。上訴人榮益公
司所稱將原證4轉用在系爭專利所屬領域，必須要克服不

同領域間困難，例如，必須要有機械手臂、吸嘴、錫爐等機器設備，表面安裝技術才能運作云云，並非可採。原判決此部分之說明雖較簡略，但無不合，並無判決不備理由或理由矛盾之違誤。

3. 專利專責機關智慧局對專利有效性案件，為求審查迅速，公平正確，依職權訂定專利審查基準供其指定之審查人員有明確之遵循標準。依我國現行行政程序法對行政命令僅分為法規命令及行政規則的二分法，專利審查基準既為主管機關為規範內部審查作業而依職權所頒訂之非直接對外發生效力之一般、抽象規定，屬於行政規則（行政程序法第159條第1項參照）。雖然審查基準之內容並非只有單一內容，有解釋性之行政規則，也有作為判斷基準之行政規則，甚至有裁量性的基準。不過既為行政規則，依憲法第80條規定，行政法院法官關於法律的適用，應有正確闡釋之必要，自應本於其確信，對於法律規定表示合法適當之法律見解，當然不受行政機關所訂定之行政規則之拘束；易言之，客觀法律解釋權限，應歸屬法院而非行政機關。法院對於法律解釋應有最終具有拘束性的解釋權，法院作成的裁判也應基於其自身對法律的確信，不應受行政機關訂定行政規則之拘束，行政規則也不應成為審判時法律基準（但若係裁量基準，則因基於平等原則所衍生之行政自我拘束原則應予除外）。縱使法院引用審查基準內容文字，亦係基於法院自身對法律的確信，所表示合法適當之法律見解而為法院作成之法律解釋內容，並非受行政機關訂定行政規則之拘束，審查基準內容有所變更或修訂，法院仍應依其確信，為妥當之法律解釋，不受前後變更之影響。所以專利審查基準修訂或變更，並不發生適用法規基準時問題。法院如認為修正後之專利審查基準僅係明確法條適用、補充闡明，與核准時專利法之規範並不相違，而參酌修正後審查基準據以判斷系爭專利進步性，亦無不可。上訴人指稱原判決引用系爭專利審定時尚不存在之20

01 13年版專利審查基準即屬判決適用法規顯有錯誤云云，尚
02 非的論。

03 4. 又，本院前判決已認定原證4與系爭專利兩者皆利用彈性
04 臂控制擋止部以限位線材之技術手段相同，應為類似或相
05 近之技術領域；原證6雖與系爭專利分屬不同技術領域，
06 然原證6為日常習用物品，其亦揭露彎折呈三角形之固定
07 結構乃係習用技術，原判決遂基於本院前判決之法律見
08 解，調查證據後依系爭專利請求項所記載之整體範圍與舉
09 發證據即原證4、6所揭露之技術內容比較，綜合考量而判
10 斷系爭專利不具進步性；原判決並說明原證4、原證6雖分
11 屬不同技術領域，惟兩者皆已揭露系爭專利彎折呈三角形
12 之固定結構作用或功能共通性，若將日常用品原證6之筆
13 夾結構特徵，與原證4之電纜線夾保持結構內容加以組
14 合，當足以完整對應系爭專利線材置線之收納技術特徵，
15 係為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成且未能
16 增進功效，原證4與原證6具有充足之組合動機。原判決之
17 認定與卷證資料並無不合，論證內容亦不違經驗法則、論
18 理法則或自然法則。經核原判決並無上訴人榮益公司所指
19 任意摒棄系爭專利表面安裝技術之技術特徵之情形，上訴
20 人榮益公司主張原判決有違反專利法第120條準用第58條
21 第4項規定（按應為核准時專利法第103條第2項）之違誤
22 云云，並非可採。

23 (七)核准時專利法第98條第2項規定：「新型係運用申請前既有
24 之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增
25 進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得新型
26 專利。」所謂熟習該項技術者，係指「a person skilled
27 in the art」，其意為所屬技術領域中具有通常知識之人
28 之能力，為釐清其概念，92年專利法修正時，將用語修正為
29 「所屬技術領域中具有通常知識者」。「所屬技術領域具有
30 通常知識者」（person who has the ordinary skill in

01 the art, PHOSITA) 乃一虛擬之角色，並非具體存在，其技
02 術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將
03 其能力具體化，在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之
04 技術分類、以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技
05 術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當
06 此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現
07 時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之
08 不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，
09 即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加
10 以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法
11 院就專利之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領
12 域具通常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗
13 法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領
14 域具通常知識者之知識水平加以說明（本院106年度裁字第5
15 97號裁定、109年度上字第575號判決參照）。原審於訴訟程
16 序中，既已透過當事人所提各項技術文獻及相關證據所揭露
17 之技術內容，藉以形成「所屬技術領域中具有通常知識者」
18 之技術水準，進而據以認定系爭專利請求項1至7不具進步
19 性，且其認定並未違反經驗法則或論理法則，業如前述，則
20 原審即已於訴訟程序中界定「所屬技術領域中具有通常知識
21 者」及其技術水準。上訴人榮益公司指稱原判決對於系爭專
22 利申請當時「所屬領域中具有通常知識者」此一構成要件毫
23 無說明判斷，乃不當適用核准時專利法第98條第2項規定云
24 云，尚非可採。

25 (八)從而，原判決認系爭專利不具進步性，而撤銷訴願決定及原
26 處分，並命上訴人智慧局就系爭專利舉發案應為請求項1至7
27 舉發成立，撤銷專利權之處分，依上說明，應屬合法。上訴
28 論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理
29 由，應予駁回。

30 七、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
31 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如

01 主文。
02 中 華 民 國 111 年 2 月 10 日
03 最高行政法院第三庭
04 審判長法官 帥 嘉 寶
05 法官 鄭 小 康
06 法官 林 玫 君
07 法官 李 玉 卿
08 法官 洪 慕 芳

09 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
10 中 華 民 國 111 年 2 月 10 日
11 書記官 張 玉 純