# 最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第479號

上　訴　人　立威機械工程有限公司

代　表　人　黃淑貞

訴訟代理人　郭峻誠　律師

被 上訴 人　經濟部智慧財產局

代　表　人　洪淑敏

參　加　人　黃福源

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年1月22日智慧財產法院108年度行專訴字第53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、事實概要：參加人於民國100年12月7日以「可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置」向被上訴人申請新型專利，申請專利範圍共9項，經被上訴人編為第100223096號進行形式審查准予專利，發給新型第M425892號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人以系爭專利違反核准時專利法第108條準用第26條第3項及第94條第4項（舉發理由書誤植為第26條第2項及第107條第1項第1款準用第94條第4項）等規定，對之提起舉發。參加人則於107年8月9日提出系爭專利申請專利範圍更正本，經被上訴人審查，認前述更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利未違反前述核准時專利法規定，以107年1

2月11日（107）智專三（三）06022字第10721170510號專利舉發審定書為「107年8月9日之更正事項，准予更正」及「請求項1至9舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分、請求判命被上訴人就上訴人於107年4月23日申請對系爭專利舉發案作成舉發成立之處分。經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）以108年度行專訴字第53號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠證據2為一種用於將地基裝置或螺旋鑽安置在地面中的設備，已揭露系爭專利請求項1之「一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，」；證據2圖式第1a、1b圖揭示安置設備1利用聯結點7與怪手的操作臂4進行樞接，已揭露系爭專利請求項1之「一連結單元，其與怪手之操作臂末端樞接；」；證據2圖式第2、3a、3b圖揭示馬達8設立在第一框架16中，其向下連接驅動軸穿出第一框架16底部以馬達8驅動旋轉，已揭露系爭專利請求項1之「一動力單元，包含一框架、一馬達及一轉軸，該框架固設於連結單元下方，該馬達固設於框架內部，該轉軸穿出框架底部並由馬達驅動旋轉；」；證據2圖式第2、4a圖揭示螺旋鑽2之管子上部與驅動馬達8下端連結，已揭露系爭專利請求項1之「一立管上段，其與動力單元下端連結；」；證據2圖式第2、4a圖揭示一螺旋鑽2之管子下端與管子上端連結，已揭露系爭專利請求項1之「一立管下段，其與立管上段下端連結，」；證據2圖式第2、4a圖揭示一螺旋鑽2鑽頭與管子下端連結，已揭露系爭專利請求項1之「一氣動鑽頭，其與立管下段下端連結；」特徵。㈡證據3圖式第1、2圖揭示一種地盤改良工法所用之裝置與驅動裝置17連結，係導入高壓灌漿幫浦29，該

軸部15為中空管體，並與注入管立體11相連結，該注入管組立體11內部包含第一連接25與第二連接管26連接流體，一空氣噴射口23設於注入管立體11下端與鑽掘用鑽頭24b的連接處，已對應揭露系爭專利請求項1之「一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置…係由流體產生裝置提供所需流體，」、「一流體導入單元，包含一流體導管」、「一立管下段…係一中空管體」、「一流體出口，其設於立管下段下端與氣動鑽頭連結處。」等技術特徵。㈢系爭專利請求項1之「一流體導入單元，包含…一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通」等技術特徵，未揭示於證據2或證據3中。證據2與證據3之間雖有明確組合動機，惟並未揭示系爭專利請求項1之流體導入單元、細部構件及對應技術內容。是以，系爭專利請求項1整體技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者依組合證據2與證據3之技術內容比對，審酌其技術關連性與組合動機，顯然無法輕易完成系爭專利請求項1之新型，證據2、3之組合無法證明請求項1不具進步性。系爭專利請求項2、3為直接或間接依附於請求項1之附屬項，於解釋請求項範圍時應包含被依附之請求項1的所有技術特徵，而證據2、3之組合既不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，當然亦不足以證明依附於請求項1之請求項2、3不具進步性。㈣證據4未對應揭示系爭專利請求項4所依附請求項1之「一流體導入單元，包含…一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通」等技術特徵。證據2、3之組合既不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前所述，證據4並未揭露系爭專利請求項1之必要技術特徵，當然證據2、3、4之組合

亦不足以證明依附於請求項1之請求項4不具進步性。㈤證據2、3之組合既不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前所述，證據5並未揭露系爭專利請求項1之必要技術特徵，當然證據2、3、5之組合亦不足以證明依附於請求項1之請求項4不具進步性。系爭專利請求項5至9為直接或間接依附於請求項1之附屬項，於解釋請求項範圍時應包含被依附之請求項1的所有技術特徵，證據2、3之組合既不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，當然亦不足以證明依附於請求項1之請求項5至9不具進步性等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

四、上訴意旨略以：㈠原判決第15至16頁中僅以「一流體導入單元，包含…一套管環、至少一穿孔及一匯流室，該流體導管一端連結流體產生裝置、另端連結套管環，該套管環套組於立管上段之外部，該穿孔設置於立管上段與套管環套組之範圍內，該匯流室設於立管上段下端，並與穿孔及流體導管導通」等技術特徵未揭示於證據2或證據3中。證據2與證據3之間雖有明確組合動機，惟並未揭示系爭專利請求項1之流體導入單元、細部構件及對應技術內容等語，駁回上訴人在原審之訴，似未依據被上訴人訂定之專利審查基準第二篇第三章規定，有關是否具進步性之步驟判斷之，復未說明其未予審酌之理由。上開專利審查基準關於進步性審查基準之步驟，司法實務既已廣泛運用，則基於行政法之一般法律原則中之行政自我拘束原則及行政平等原則，亦屬不成文法規範，原判決未予適用，亦有判決不適用法規之違誤，應予廢棄。㈡原判決認定系爭專利具有進步性，漏未審酌系爭專利之整體與證據2、3、4、5之結合是否有何差異，並未調查證據2、3、4、5是否為該領域之通常知識者依其結構、功效等所能輕易完成，復未說明其未予審酌之理由，顯有未依職權調查證據及判決不備理由之違法。㈢原判決第16至17頁僅對此三種構件定義欲達成系爭專利中流體通道功能之重要構件，並未對套管環、穿孔、匯流室之技術特徵，做出非習知

構件之說明、解釋。㈣原審並未就原處分針對系爭專利違反核准時專利法第108條準用第26條第3項之規定進行調查，顯有未依職權調查證據之違誤。

五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴理由再予補充論述如下：

㈠按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定。」為專利法第119條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為100年12月7日，經被上訴人於101年2月20日審查核准專利，並於101年4月1日公告。嗣上訴人於107年4月23日提出舉發，經被上訴人審查，於107年12月11日作成原處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（下稱核准時專利法）規定為斷。次按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，且可供產業上利用者，得依核准時專利法第93條、第94條第1項規定，申請取得新型專利。又新型為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4項定有明文。而新型有違反同法第94條第4項規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第107條第2項規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第94條第4項所定情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

㈡系爭專利係一種可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置，其與怪手之操作臂連結，係由流體產生裝置提供流體，可用以實施鑽孔工程，並且不需借助人力操作即可360度改變調整打樁施工角度(參系爭專利摘要）。系爭專利公告本所載請求項共9項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項。參加人於107年8月9日更正請求項1、3、6(各請求項之內容見原判決第10至11頁)。證據2係西元2011年4月21日公開之美國第2011/0091285號「利用螺旋管或螺旋鑽將地面進行鑽孔之裝置」專利

案，證據3係1993年10月11日公告之我國第214576號「地盤改良工法以及此工法中所使用之裝置」發明專利案(見原判決第11至12頁)。本件關於證據2與3之組合不足以證明系爭專利請求項1至3、5至9不具進步性，證據2、3、4之組合或證據2、3、5之組合不足以證明系爭專利請求項4不具進步性等情，業據原判決詳予論明，核與卷內資料相符，認事用法亦無違誤。

㈢上訴人雖主張：證據3已完全揭露系爭專利之技術特徵，系爭專利應不具進步性。原判決先稱證據3已對應揭露，後述證據3未揭示系爭專利請求項1，前後語句不通順，有理由矛盾之處。原判決第15至16頁中關於證據2與證據3等論述，駁回上訴人在原審之訴，未依據專利審查基準關於進步性審查基準之步驟進行判斷，復未說明其未予審酌之理由，顯有判決不備理由、理由矛盾及不適用法規之違誤云云。惟按判斷申請新型專利是否為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以申請新型專利之新型的整體，亦即以每一請求項中新型的整體為對象，而非以請求項之各元件之技術特徵為個別比對，但因新型專利係由各別構件組合而成，各部分構件亦有其技術內容，所以在判斷新型專利是否具進步性時，不得不依下列步驟判斷之：1、確定被比對新型專利之新型專利範圍；2、確定相關先前技術所揭露的內容；3、確定被比對新型專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；4、確認被比對新型專利與相關先前技術之間的差異；5、該被比對新型專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成被比對新型專利的整體。所以只要按此步驟所為之新型專利進步性判斷，以每一請求項所載之發明的整體為對象，依據上開進步性之判斷步驟，將該發明所欲解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效，予以綜合考量者，自合於新型專利進步性整體判斷之基準。原審經比對證據2、3與系爭專利請求項1之技術內容

後，認定證據2、3未揭示系爭專利請求項1部分技術特徵，證據2為一種打樁機，與系爭專利屬相同領域；證據3係有關一種藉著將硬化劑噴射注入於地中，與系爭專利鑽孔打樁裝置屬相關應用領域。證據2與證據3之間雖有明確組合動機，惟並未揭示系爭專利請求項1之流體導入單元、細部構件及對應技術內容等情，核與卷內資料相符，無違證據法則及經驗法則。基此，系爭專利請求項1整體技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者依組合證據2與證據3之技術內容比對，審酌其技術關連性與組合動機，顯然無法輕易完成系爭專利請求項1之新型，證據2、3之組合無法證明請求項1不具進步性。系爭專利請求項2、3為直接或間接依附於請求項1之附屬項，於解釋請求項範圍時應包含被依附之請求項1的所有技術特徵，而證據2、3之組合既不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，當然亦不足以證明依附於請求項1之請求項2、3不具進步性等情，業據原審論明，核無不合。上訴論旨，無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，或以其對法律上主觀見解，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，難謂為原判決有違背法令之情形。

㈣原判決於分析系爭專利套管環、穿孔及匯流室之特徵後(原判決第17頁)，復論明系爭專利之套管環、穿孔及匯流室等構件，皆為可對崎嶇地形鑽孔之打樁裝置關於流體導入並進行作動，最終傳遞至流體出口之重要構件，絕非上訴人所指只是流體通道中的一個位置名稱，或為習知構件之一般使用等情，已詳述其認定之依據及得心證之理由，並無違反證據法則或經驗法則。上訴意旨主張：原判決並未針對套管環、穿孔、匯流室非為習知構件之理由進行說明，僅將3種定義欲達成系爭專利中流體通道功能之重要構件，有應審酌而未審酌之情事，違反行政訴訟第189條第1項前段之規定云云，亦係就原審論駁不採之見解以其一己主觀之見解續予爭執，洵無可採。

㈤上訴意旨另以：證據3已揭露有關於鑽鑿地盤之鑽頭結構中設計有噴射口，證據2之圖示「Fig.4」已揭示系爭專利之申請專利範圍第2頁，系爭專利所稱的避震單元、減震裝置，已被證據4中夾持震動裝置、證據5之減震裝置所揭示，原判決漏未審酌系爭專利之整體與證據2至5之結合有何差異，為該發明所屬技術領域中有通常知識者可輕易完成，未記明證據2至5結合無法證明系爭專利具有進步性之理由，顯有未依職權調查證據之違誤及判決理由不備云云。惟就舉發案件而言，舉發事由與相關舉發證據係以舉發人所提出者為準，舉發人得組合多份引證文件中之全部或部分技術特徵，敘明其組合之理由，主張被舉發之發明不具進步性。法院審理時，亦係以舉發人所主張之舉發事由與舉發證據所形成之爭點為審理對象。查上訴人於舉發階段係主張證據2與3之組合足以證明系爭專利請求項1至3、5至9不具進步性，證據2、3、4之組合或證據2、3、5之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性，並未主張證據2至5之組合可證明系爭專利不具進步性，而上訴人於原審主張之舉發證據組合亦與舉發階段相同，則原審未就證據2至5之組合為審理對象，於判決理由予以論斷，自無判決理由不備及未依職權調查證據之違背法令。上訴論旨，殊無可採。

㈥至於上訴人主張原審並未就原處分針對系爭專利違反核准時專利法第108條準用第26條第3項之規定進行調查，顯有未依職權調查證據之違誤部分。經查，上訴人於舉發理由雖主張系爭專利違反核准時專利法第26條第3項及第94條第4項之規定，參加人於107年8月9日申請專利範圍更正，經被上訴人准予更正，上訴人並未表示不服，被上訴人依更正本予以審查後，敘明理由認定系爭專利更正後仍無上訴人所指違反核准時專利法第26條第3項及第94條第4項之規定，而為舉發不成立之審定。上訴人於訴願階段僅就系爭專利請求項1至9是否違反核准時專利法第94條第4項規定部分爭執，訴願決定亦僅就此爭點審究，認系爭專利請求項1至9未違反核准時專

利法第94條第4項規定，對於原處分所為「請求項1至9舉發不成立」部分，予以維持。上訴人於原審108年8月1日、8月19日(收文日)之起訴狀、準備程序及言詞辯論程序之簡報檔，以及準備程序暨言詞辯論筆錄均僅爭執證據2與3之組合是否足以證明系爭專利請求項1至3、5至9不具進步性，證據2、3、4之組合或證據2、3、5之組合是否足以證明系爭專利請求項4不具進步性，並未爭執系爭專利是否仍有違反核准時專利法第26條第3項之情事，原審因而基於兩造陳述之內容，綜合全辯論意旨及調查證據結果，加以論究，已如前述，而維持訴願決定及原處分，上訴意旨亦未具體指摘原處分關於系爭專利並未違反核准時專利法第26條第3項部分有何違法之處，尚不能指原審有未依職權調查證據之違法。

㈦從而，原判決駁回上訴人在原審之訴，依上說明，應屬合法。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

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

中　　華　　民　　國　　111　　年　　1　　月　　13　　日

最高行政法院第四庭

審判長法官　胡　方　新

法官　陳　國　成

法官　蕭　惠　芳

法官　曹　瑞　卿

法官　林　惠　瑜

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　111　　年　　1　　月　　13　　日

書記官　蔡　宜　婷