

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第596號

上 訴 人 全球傳動科技股份有限公司

代 表 人 李清崑

訴訟代理人 李文賢 專利師

劉蘊文 律師

翁振耘 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 上銀科技股份有限公司

代 表 人 卓文恒

訴訟代理人 陳群顯 律師

許凱婷 律師

柯凱繼 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年3月11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年度行專訴字第46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：上訴人於民國98年1月14日以「直線傳動系統」向被上訴人申請發明專利，申請專利範圍共12項，經被上訴人編為第98101298號審查後准予專利，發給發明第I345615號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利違反核

01 准時專利法第22條第4項、第26條第2項及第3項規定，對之
02 提起舉發。上訴人則於107年6月15日提出系爭專利申請專利
03 範圍更正，經被上訴人審查，准予更正，但認更正後之系爭
04 專利違反前述專利法第22條第4項規定，而以107年11月13日
05 (107)智專三(三)05051字第10721058670號專利舉發審定
06 書為「107年6月15日之更正事項，准予更正」及「請求項1
07 至12舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人
08 對原處分舉發成立之部分不服，循序提起行政訴訟，訴請撤
09 銷訴願決定及原處分關於舉發成立部分。經智慧財產法院10
10 8年度行專訴字第46號行政判決（下稱原判決）駁回其訴
11 後，提起本件上訴。

12 二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用
13 原判決之記載。

14 三、原判決駁回上訴人之訴，係略以：(一)證據2圖式第19圖(如原
15 判決附圖2)揭露二線性滑軌裝置，每一線性滑軌裝置具有一
16 導軌102及一滑塊103，該滑塊103滑設於該導軌102上；一滾
17 珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿軸1及一
18 滾珠螺帽2，該滾珠螺帽2套設並滑設於該螺桿軸1上，其中
19 證據2之導軌102、滑塊103、螺桿軸1、滾珠螺帽2，可分別
20 相當於系爭專利請求項1之滑軌、滑塊、螺桿、滾珠螺帽。
21 是以，證據2已揭露系爭專利請求項1之「一種直線傳動系
22 統」及「一線性滑軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑
23 設於該滑軌上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，
24 具有一螺桿及一滾珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿
25 上」之技術特徵。(二)證據3揭露一種直線移動裝置，其說明
26 書第20頁第4至6行記載「潤滑油供給幫浦47從潤滑油儲槽49
27 內所吸取的潤滑油35會先通過前述過濾裝置46而被過濾」，
28 證據3之過濾裝置46即相當於系爭專利請求項1之過濾裝置，
29 是以，證據3已揭露系爭專利請求項1「一過濾裝置」之技術
30 特徵。證據2、3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝
31 置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與

該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據3未揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。(三)證據19實已揭露系爭專利請求項1之「該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間」技術特徵。證據2、3、19均未揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據2、3、19均為滾珠螺桿之直線傳動裝置，彼此之技術領域具有關連性；由證據2說明書第2欄第45至49行、證據3說明書第7頁第21至23行、證據19說明書第【0005】段落記載，可知證據2、3、19均記載改善滾珠螺桿潤滑效果之目的，所欲解決的問題具有共通性；而證據2圖式第17圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式第13圖之潤滑油供給管34、證據19圖式第2圖之管道45，均用以供潤滑油注入，彼此之功能或作用上具有共通性，則所屬技術領域具有通常知識者有動機將證據2、3、19組合，而輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3、19之組合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性。證據2、3、19之組合可證明系爭專利請求項1至4、6、7、9、11不具進步性。(四)證據2、3、5、19之組合；證據2、3、6、19之組合；證據2、3、8、19之組合；證據2、3、9、19之組合；證據2、3、10、19之組合；證據2、3、11、19之組合；證據2、3、12、19之組合，同樣均可證明系爭專利請求項1至4、6、7、9、11不具進步性。證據2、3、13、19之組合，以及證據2、3、8、13、19，或證據2、3、9、13、19之組合，均足以證明系爭專利請求項5不具進步性。證據2、3、14、19之組合，以及證據2、3、15、19，或證據2、3、16、19，或證據2、3、8、14、19，或證據2、3、8、15、19，或證據2、3、8、16、19，或證據2、3、9、14、19，或證據2、3、9、15、19，或證據2、3、9、16、19，或證據2、3、14、16、19，或證據2、3、15、16、19之組合，均足以證明系爭專利請求項8不具進步性。(五)證據2、3、17、19之組合，以及證據2、3、

01 8、17、19，或證據2、3、9、17、19之組合，均足以證明系
02 爭專利請求項10不具進步性。證據2、3、19之組合，以及證
03 據2、3、5、19，或證據2、3、6、19，或證據2、3、8、1
04 9，或證據2、3、9、19，或證據2、3、18、19，或證據2、
05 3、8、18、19，或證據2、3、9、18、19之組合，均足以證
06 明系爭專利請求項12不具進步性。原處分已說明證據組合動
07 機，並未違反說明理由之規定或構成訴外審查之違法。綜上
08 所述，系爭專利請求項1至12均不具進步性，且原處分並未
09 有理由不備或構成訴外審查之違法，從而，被上訴人認系爭
10 專利更正後之請求項1至12，因違反核准時專利法第22條第4
11 項之規定而不具進步性，而為舉發成立並予撤銷，符合法律
12 規定，訴願決定予以維持，並無違誤。是以，上訴人仍執前
13 詞，請求撤銷原處分關於舉發成立部分及訴願決定，為無理
14 由，應予駁回。

15 四、上訴意旨略以：(一)證據3之潤滑油與氣體不混合，證據19之
16 潤滑劑與氣體要混合。證據3加入氣體的目的是排出潤滑油
17 以限制構件內部之潤滑油油量，並非混合潤滑油與氣體；證
18 據19加入氣體的目的是混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到
19 每個角落，並非限制潤滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質
20 上並不相同，技術手段南轅北轍，顯不相容。原判決認定
21 「是以該差異技術特徵僅為證據3與證據19之簡單組合且未
22 具有無法預期的功效」係以後見之明作成能輕易完成的判
23 斷，違反核准時專利法第22條第2項規定及本院判決意旨，
24 構成判決違背法令且有判決不備理由之違法。(二)證據10至12
25 之技術領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域
26 差異甚大，原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領
27 域相關之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域中具有通
28 常知識者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之
29 明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項
30 規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不備理由
31 之違法。(三)訴願決定及原處分認定證據3揭露系爭專利請求

01 項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺
02 帽之間」之技術特徵，原判決第48頁認定證據3未揭露該技
03 術特徵，但仍維持訴願決定及原處分。原判決未以系爭專利
04 請求項1中所載之發明整體為判斷對象，未依據進步性判斷
05 步驟即作成結論，顯為後見之明，違反核准時專利法第22條
06 第2項規定及本院判決意旨，構成判決違背法令且有判決不
07 備理由之違法。

08 五、本院查：

09 (一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
10 定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請
11 日為98年1月14日，經被上訴人於100年6月10日准予發明專
12 利，於100年7月21日公告。參加人於105年8月26日提出舉
13 發，上訴人則於107年6月15日提出申請專利範圍更正本，案
14 經被上訴人審查，於107年11月13日作成「107年6月15日之
15 更正事項，准予更正。請求項1至12舉發成立，應予撤銷」
16 之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適
17 用之99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（即
18 核准時專利法）規定為斷。

19 (二)次按，利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用
20 之發明，固得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得
21 發明專利。然發明係申請前已見於刊物或已公開使用或已為
22 公眾所知悉者；或為其所屬技術領域中具有通常知識者依申
23 請前之先前技術所能輕易完成時，則不得依同法申請取得發
24 明專利，同法第22條第1項、第4項定有明文。而發明有違反
25 第22條第1項、第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向
26 專利專責機關提起舉發（同法第67條第1項第1款、第2項規
27 定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第22條第1項、第4
28 項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證
29 據證明之，倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違上開
30 專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

(三)經查，系爭專利申請專利範圍共計12項請求項，其中請求項1為獨立項，其餘均為附屬項。上訴人於107年6月15日提出系爭專利請求項1之更正，經被上訴人准予更正，第1項之內容如下：「一種直線傳動系統，包括：一過濾裝置；一線性滑軌裝置，具有一滑軌及一滑塊，該滑塊滑設於該滑軌上；一滾珠螺桿裝置，鄰設於該線性滑軌裝置，具有一螺桿及一滾珠螺帽，該滾珠螺帽套設並滑設於該螺桿上；一液體溫控裝置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間；以及一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間，其中，該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間。」（原判決第35頁第4行至第15行）。證據3係一種成形機用直線移動裝置之潤滑裝置及潤滑方法（原判決第38頁第9行至第23行），證據9為一種油溫控制裝置，係用來冷卻工作機具（如CNC車床或銑床等）加工時所用之大量切削油（原判決第41頁第2行至第15行）。原審經由比對證據3及證據9所揭示之內容，論明：證據3已揭露系爭專利請求項1「一液體溫控裝置，由該過濾裝置汲取一液體，並供給該液體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵。證據19已揭露系爭專利請求項1之「該液體及該氣體係經過混合後，才注入至該螺桿與該滾珠螺帽之間」技術特徵。雖證據3、證據19均未揭露系爭專利請求項1「一氣體溫控裝置，供給一氣體流經該螺桿與該滾珠螺帽之間」之技術特徵，惟證據3說明書第23頁第10至14行已揭示利用潤滑油35加以冷卻滾珠螺桿，並在供油管34途中設置冷卻裝置來冷卻潤滑油35；證據19說明書第【0025】段及圖式第2圖，並已揭示將壓縮空氣源54供應的空氣流與潤滑劑在霧生成裝置52中混合，再注入螺桿28和螺帽30的間隙56作為潤滑，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者自可因冷卻螺桿之目的，將證據3之冷卻裝置分別設置於證據19之潤滑劑供應裝置16及壓縮空氣源54，是以該差異技術特徵僅為證據3與證據19之簡單組合且未具有無法預期的功效。另證據3

與證據19同屬直線傳動系統相關技術領域，且在該技術領域之滾珠螺桿潤滑目的上具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自有組合動機，以達成系爭專利所欲完成之功效，及上訴人於原審之主張如何不足採取之論證取捨等事項，均於理由中詳為論斷，乃係就系爭專利申請範圍確定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對請求項申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，並無所謂原判決有違背法令或理由不備之情形。上訴意旨以：證據3之潤滑油與氣體不混合，證據19之潤滑劑與氣體要混合。證據3加入氣體的目的是排出潤滑油以限制構件內部之潤滑油油量，並非混合潤滑油與氣體；證據19加入氣體的目的是混合潤滑劑以形成霧狀以容易擴散到每個角落，並非限制潤滑劑劑量，兩者所欲解決問題於實質上並不相同，功能或作用亦無共通性。原判決未以系爭專利請求項1之發明整體為判斷對象，未依據進步性判斷步驟即作成結論，係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，即非可採。

(四)發明雖無專利法第22條第1項各款所列情事，但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所能輕易完成時，仍不得取得發明專利，核准時專利法第22條第2項定有明文。又判斷是否具備進步性時，得組合多份引證文件中之全部或部分技術內容，或組合單一引證文件中之部分技術內容，或組合引證文件中之技術內容與其他已公開之先前技術內容，以判斷專利之發明或創作是否能輕易完成。判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建

01 議等因素。原判決業論明：證據2、3、19均為滾珠螺桿之直
02 線傳動裝置，彼此之技術領域具有關連性；證據2、3、19均
03 記載改善滾珠螺桿潤滑效果之目的，所欲解決的問題具有共
04 通性；而證據2圖式第17圖之潤滑油供應流道79、證據3圖式
05 第13圖之潤滑油供給管34、證據19圖式第2圖之管道45，均
06 用以供潤滑油注入，彼此之功能或作用上具有共通性，則所
07 屬技術領域具有通常知識者有動機將證據2、3、19組合，而
08 輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2、3、19之組
09 合，足以證明系爭專利請求項1不具進步性等情，已明確論
10 述其事實認定之依據及得心證之理由，並無判決理由不備或
11 適用法規不當之情事。故上訴意旨主張證據2、證據3、證據
12 19並無組合動機，不足以證明系爭專利請求項1不具進步
13 性，原判決係以後見之明作成能輕易完成的判斷，違反核准
14 時專利法第22條第2項規定，構成判決違背法令且有判決不
15 備理由之違法云云，乃上訴人以其對法律上見解之歧異，就
16 原審取捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘其為
17 不當，均無可採。

18 (五)經查，系爭專利所欲解決的問題在於因滾珠螺桿裝置的散熱
19 效果不佳，可能使得螺桿會因溫度變化產生熱變形的問題，
20 故採取透過液體及氣體溫控裝置來維持滾珠螺帽與螺桿間的
21 溫度，以避免滑軌及螺桿因溫度變化而產生熱變形的問題
22 (系爭專利說明書參照)。原判決因認證據2、3、5、6、19
23 同屬直線傳動系統相關領域，雖略不同於證據10至12之液體
24 溫控裝置技術，然屬相關或共通之技術領域，則該發明所屬
25 技術領域中具有通常知識者自有動機參考與直線傳動技術領
26 域相關之液體溫控裝置技術，以達成其所欲完成之功效，故
27 非無組合動機等情，並無不合。上訴意旨以：證據10至12之
28 技術領域與證據2、3、5、6、19之直線傳動系統技術領域差
29 異甚大。原判決卻認定證據10至12為「與直線傳動技術領域
30 相關之液體溫控裝置技術」因而「所屬技術領域具有通常知
31 識者自有動機參考」，係恣意拼湊複數引證，以後見之明作

01 成能輕易完成的判斷，違反核准時專利法第22條第2項規
02 定，構成判決違背法令且有判決不備理由之違法云云，係就
03 原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決適用法規不
04 當或理由不備，並非可採。

05 (六)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴
06 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
07 回。

08 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
09 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
10 主文。

11 中 華 民 國 110 年 8 月 19 日

12 最高行政法院第四庭

13 審判長法官 陳 國 成

14 法官 蕭 惠 芳

15 法官 曹 瑞 卿

16 法官 高 愈 杰

17 法官 林 惠 瑜

18 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

19 中 華 民 國 110 年 8 月 19 日

20 書記官 蔡 宜 婷