

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 110年度上字第543號

03 上 訴 人 德翰智慧科技有限公司

04 代 表 人 余韋慶

05 訴訟代理人 賴蘇民 律師

06 張東揚 律師（兼送達代收人）

07 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

08 代 表 人 廖承威

09 參 加 人 鴻碩太陽能科技股份有限公司

10 代 表 人 葉嘉莉

11 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年5月
12 25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）1
13 09年度行專訴字第51號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

14 主 文

15 上訴駁回。

16 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

17 理 由

18 一、被上訴人之代表人洪淑敏、參加人之代表人張家豪，於本件
19 訴訟繫屬本院後分別變更為廖承威、葉嘉莉，其新任代表人
20 已分別聲明承受訴訟，核無不合，先予敘明。

21 二、緣上訴人之前手以「預力基樁及其接樁方法與樁頭處理方
22 法」向被上訴人申請發明專利，於民國105年7月27日獲准發
23 給第I553202號發明專利（下稱系爭專利），系爭專利於同
24 年11月21日經申准讓與登記予上訴人。嗣108年4月11日參加
25 人以系爭專利有違核准時專利法第22條第2項及第26條第2項
26 規定提起舉發。上訴人則於同年9月25日提出系爭專利說明

01 書及申請專利範圍更正本（更正請求項1增加部分文字），
02 案經被上訴人認前揭更正符合規定，依該更正本審查，並認
03 系爭專利請求項1至4、6違反前揭專利法第22條第2項規定，
04 以109年6月11日（109）智專三（三）05123字第1092055467
05 0號專利舉發審定書為「108年9月25日之更正事項，准予更
06 正」、「請求項1至4、6舉發成立，應予撤銷」、「請求項5
07 舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人對原處分舉發
08 成立部分不服，提起訴願經決定駁回，上訴人不服提起本件
09 行政訴訟，並聲明：原處分關於舉發成立部分及訴願決定均
10 撤銷。經原審依職權命參加人獨立參加本件訴訟，並以109
11 年度行專訴字第51號行政判決（下稱原判決）駁回。上訴人
12 不服，遂提起本件上訴。

13 三、上訴人起訴主張及被上訴人於原審答辯均引用原判決所載。
14 參加人未於原審言詞辯論到場，亦未提出任何書狀為聲明或
15 陳述。

16 四、原判決駁回上訴人之訴，其理由略以：（一）證據2可以證明系
17 爭專利請求項1、3、4、6不具進步性：1.證據2說明書第[4
18 1]段，已揭露系爭專利請求項1「一中空狀樁體，沿一中心
19 軸線環繞界定出一容置空間」之技術特徵；證據2第6圖及第
20 10圖，已揭露系爭專利請求項1「多數強化單元，每一強化
21 單元包括與該中心軸線概呈垂直地位於該容置空間內的一第
22 一金屬件及一第二金屬件，該第一金屬件及第二金屬件的相
23 反兩端是固設於該樁體中，且該第一金屬件與該第二金屬件
24 是上下交錯疊置而概呈十字型，而且所述強化單元的第
25 一金屬件與第二金屬件的方向相同且上下互相重疊，而使整體概
26 呈十字型」之技術特徵；證據2雖未揭露系爭專利請求項1
27 「第一金屬件及第二金屬件的相反兩端是皆無彎曲地固設於
28 該樁體中」之技術特徵，惟該技術特徵，僅係證據2剪力連
29 結器技術的簡單改變，且系爭專利請求項1並未因「皆無彎
30 曲地」技術特徵而較證據2具有明顯的有利功效；又證據2已
31 給予足夠的建議與教示，使該發明所屬技術領域中具有通常

01 知識者具有充分的動機可將第10圖所揭露的各種實施態樣予
02 以簡單變化或組合，而輕易達到系爭專利請求項1「第一金
03 屬件及第二金屬件的相反兩端是皆無彎曲地固設於該樁體
04 中，且該第一金屬件與該第二金屬件是上下交錯疊置而概呈
05 十字型」的技術特徵。是證據2可以證明系爭專利請求項1不
06 具進步性。2.系爭專利請求項3為依附於請求項1之附屬項，
07 證據2第7圖已揭露系爭專利請求項3的附屬技術特徵。是證
08 據2亦可以證明系爭專利請求項3不具進步性。3.系爭專利請
09 求項4為依附於請求項1之附屬項，證據2說明書第[53]段記
10 載及第6圖已揭露系爭專利請求項4的附屬技術特徵。是證據
11 2亦可以證明系爭專利請求項4不具進步性。4.依證據2說明
12 書第[82]段、第[84]段、第[85]段記載、配合第8圖及第9
13 圖，可知證據2已揭露系爭專利請求項6的主要技術特徵，差
14 異僅在於所引用系爭專利請求項1預力基樁的部分，惟此差
15 異係為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依證據2揭露
16 技術所能輕易完成，而可證明系爭專利請求項1不具進步
17 性，已如前述，是以系爭專利請求項6的技術內容仍為該發
18 明所屬技術領域中具有通常知識者依證據2揭露技術所能輕
19 易完成者，且相較於證據2亦不具有有利之功效，故證據2可
20 以證明系爭專利請求項6不具進步性。5.上訴人主張證據2之
21 剪力連結器實際上屬於一種「閉合箍筋」，具備「圍束鋼
22 棒」的作用，系爭專利之第一金屬件及第二金屬件顯然並不
23 具備該等圍束鋼棒的作用，兩者固設方式明顯不同，作用實
24 不相同云云。惟查，證據2與系爭專利所欲解決的問題、解
25 決問題的技術手段與所獲得的功效完全相同。至於「無彎
26 曲」或「圍束鋼棒」之作用等，實不影響其效果。再者，證
27 據2第10圖左上之實施例的剪力連結器態樣，顯然更接近於
28 系爭專利請求項1之第一、第二金屬件之態樣，因此，原處
29 分認定系爭專利請求項1之第一金屬件及第二金屬件係為證
30 據2剪力連結器的簡單變更，並無違誤。上訴人主張證據2剪
31 力連結器固設於樁體中的是「概呈L型的兩連接段」，與系

01 爭專利第一金屬件及第二金屬件固設於樁體中的平直段，兩
02 者的位置以及其他元件的連接關係皆不相同云云。惟
03 查，系爭專利並無「平直段」的用語，前述「平直段」應係
04 指第一金屬件及第二金屬件固設於樁體中的部分，證據2剪
05 力連結器固設於樁體中的部分雖具有彎折，但確實也有「平
06 直段」的部分，且證據2的剪力連結器與系爭專利第一、第
07 二金屬件係具有實質相同的作用、功效，固設於樁體中的部
08 分是否「無彎曲」，僅係結構的簡單改變，並不影響實質的
09 作用、效果。上訴人主張由原證5號試驗結果呈現系爭專利
10 之預力基樁在拉拔力實驗中可達到175至200 tons等級之成
11 果，為證據2所無法預期之功效；系爭專利藉由第一、第二
12 金屬件的相反兩端無彎曲的構造可直接穿過細小的網目，較
13 證據2具有容易實施、可提高生產效率等無法預期之功效云
14 云。惟查，原證5的試驗係於103年5月6日於高苑科技大學實
15 施，而上訴人係於108年9月25日方提出更正，是試驗標的物
16 是系爭專利請求項1更正前或更正後的技術內容，顯有疑
17 義，至少無法得知第一、第二金屬件固設於樁體的部分是否
18 無彎曲。再者，上訴人亦無法證實證據2的PHC管樁是否無法
19 達到175至200 tons等級之成果，是原證5的試驗結果僅為參
20 考性質。又因系爭專利請求項並未界定「網目」之技術特
21 徵，更遑論網目的大小，是上訴人所述並無理由。上訴人主
22 張證據2並未給出剪力連結器不包覆鋼棒和螺旋鋼筋，以及
23 相反兩端呈平直狀地固設於樁體中此技術的教示或建議，舉
24 發證據亦無法證明前述技術為系爭專利申請時之通常知識云
25 云。惟查，系爭專利發明重點在於強化單元，而非在於金屬
26 件端部是否「無彎曲」，亦即不論是否有「無彎曲地」限制
27 條件，並不會影響發明的作用、目的、功效與結果。因此，
28 強化單元即可認定為僅係證據2揭露態樣的簡單改變，又證
29 據2第10圖的其他實施態樣也確有「無彎曲地」技術特徵，
30 差異僅在於未交錯疊置，是證據2並非全無相關教示或建
31 議。上訴人以原證6號○○市土木技師公會鑑定報告內容主

01 張證據2不足以證明系爭專利請求項1不具進步性云云。惟
02 查，原證6鑑定報告限定在「符合本國法規的前提下」所進
03 行，此種鑑定方式等於係將本國法規的相關限制條件先加諸
04 於系爭專利請求項中，再以此限縮範圍的請求項與證據2比
05 對，此顯有比對基礎失真的錯誤，又鑑定單位係依上訴人所
06 提供之DH先進型快速預力基樁標準圖共5張作為鑑定比對的
07 基礎，已先界定鋼筋型式及水平鋼筋深入樁壁深度等限制條
08 件，鑑定過程亦參採附件七商品目錄關於鋼筋籠的內容，惟
09 此等內容皆非系爭專利請求項1的技術特徵或限制條件，以
10 此內容為鑑定比對亦不真確。又系爭專利請求項1並未有相
11 關結構的大小、長寬、粗細等或數值限定，而鑑定報告卻以
12 上訴人所提供相關資料的相關數值或大小、長寬、粗細等內
13 容為鑑定，已有鑑定失焦之嫌，故原證6鑑定報告資料並不
14 足採。(二)證據2、4之組合可以證明系爭專利請求項2不具進
15 步性：系爭專利請求項2為依附於請求項1之附屬項，證據2
16 已明確揭露PHC管樁具有一與容置空間相互連通的開口端，
17 雖未具體揭露系爭專利請求項2中「一與開口端相反且呈尖
18 狀的封閉端」的技術特徵；但查證據4創作說明(1)第5至6
19 行記載已揭露樁體一端呈尖狀封閉端的技術特徵。證據2、4
20 具有技術領域之關聯性及作用與功能的共通性，因此，該發
21 明所屬技術領域中具有通常知識者自有動機簡單組合證據
22 2、4所揭露技術特徵而輕易完成系爭專利請求項2之發明，
23 且系爭專利請求項2之技術內容相較於先前技術並未具有有
24 利功效，故證據2、4之組合可以證明系爭專利請求項2不具
25 進步性等語。

26 五、上訴人上訴意旨略以：(一)上訴人於原審中已提出原證5號及
27 原證6證明證據2剪力連結器(130)無法安裝，無法發揮功
28 效，足證系爭專利相較於證據2具備多種有利功效，然原判
29 決未依職權調查原證5號及原證6號，顯有判決當然違背法令
30 以及判決不備理由之違法情事。(二)本國土木營建領域相關技
31 術規範為該領域之具通常知識者所知悉及遵守，故該等土木

01 營建領域之通常知識作為土木營建領域專利技術之進步性判
02 決時的通常知識，並無疑義。原證6〇〇市土木技師公會鑑
03 定報告並非將本國法規等限制條件作為比對之基礎，而是將
04 法規作為安全性指標的通常知識，並以此作出技術認定，即
05 通常知識者在考量此些安全性法規的前提下，不會有動機將
06 其改變，否則會影響建築的安全性，然原判決未詳究原證6
07 實際內容，亦未說明技藝人士之通常知識為何及該等土木營
08 建法規為何不得為土木營建領域之通常知識，顯有判決當然
09 違背法令及判決不備理由之違法。(三)系爭專利之有利功效除
10 提升混凝土與樁體間的結構強度外，尚具備增加來自預力基
11 樁樁頭部(215)垂直拉力荷載之抗拉拔力之功效，且上訴人
12 已提出原證5號佐證實施系爭專利所進行之抗拉拔力之實
13 驗，獲得功效已達到175至200 Tons等級之成果，然原判決
14 就系爭專利之抗拉拔力功效隻字未提，有認定事實未依證據
15 判決不備理由之違法。(四)原判決先是認定證據2第10圖中各
16 項剪力連結器實施例具有相同的功能和作用，而對於通常知
17 識者而言，既然該各項剪力連結器皆能夠實現其發明目的，
18 即無任何動機可將各項實施例予以組合，原判決卻又認定證
19 據2已教示充分動機將其組合，前後理由矛盾，顯屬違法。
20 通常知識者審酌證據2之閉合箍筋或繫筋能正常發揮力學功
21 能的發明目的下，就第10圖中「有彎鉤」和完全相悖的「無
22 彎鉤」之元件時，不會將兩者進行組合，然原判決對此主張
23 卻隻字未提，顯有判決不備理由之違法。又證據2第10圖左
24 上及第10圖左下，一為鋼筋、一為螺栓，且末端與鋼棒之結
25 合一為彎鉤結合、一為焊接結合，此兩者對於通常知識者來
26 說，顯然屬於完全不同的元件，然原判決並未交代兩者有何
27 組合動機及兩者的組合為何會成為平直的金屬件，顯有判決
28 不備理由之違法。另原證6第22頁鑑定結果第(四)項已說
29 明箍筋或繫筋之彎鉤不可去除，即可阻斷原判決所稱證據2
30 第10圖各種實施態樣可簡單組合輕易達成系爭專利請求項1
31 之結論。(五)證據2第10圖未見任何有關「無彎曲地」的技術

01 特徵，難謂證據2有相關教示，然原判決未說明證據2第10圖
02 何處揭示「無彎曲地」技術特徵，逕認證據2第10圖具「無
03 彎曲地」技術特徵，顯有判決不備理由之違法。(六)縱認證據
04 2第10圖所示之剪力連接器(130)末端為無彎曲，仍無法去
05 除該末端所具有焊接特徵，原判決所稱之技術組合後的力學
06 傳遞原理及路徑已與系爭專利完全不同，原判決所稱之技術
07 組合自無法證明系爭專利不具進步性。(七)原判決未予當事人
08 辯論技術爭議點之機會，違反智慧財產案件審理法第6條、
09 智慧財產案件審理細則第16條第2項規定。

10 六、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上
11 訴意旨補充論斷如下：

12 (一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
13 定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申
14 請日為100年8月2日，核准審定日為105年7月27日，是系
15 爭專利是否具有應撤銷事由，自應以核准時即103年1月22
16 日修正公布、103年3月24日施行之專利法為斷。又系爭專
17 利核准後，上訴人於108年9月25日提出更正本，經被上訴
18 人審查後認其更正符合規定而依更正本進行審查，是本件
19 應依更正後之專利範圍審理。次按發明為其所屬技術領域
20 中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，
21 不得取得發明專利，核准時專利法第22條第2項定有明
22 文。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利
23 法規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從
24 而，系爭專利有無違反上開專利法情事而應撤銷其專利
25 權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明
26 系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處
27 分。

28 (二)本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前
29 揭規定，就證據2足以證明系爭專利請求項1、3、4、6不
30 具進步性；證據2、4之組合足以證明系爭專利請求項2不
31 具進步性等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於

01 判決，並敘明上訴人之主張，尚不得執為有利之論據，經
02 核係就更正後系爭專利申請範圍，以每一請求項所載之發
03 明的整體為對象，逐項審酌，合於進步性判斷原則，且無
04 違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不
05 當、不備理由等違背法令情事。

06 (三) 系爭專利更正後請求項1 (下稱系爭專利請求項1) 為「一
07 種預力基樁，包含：一中空狀樁體，沿一中心軸線環繞界
08 定出一容置空間；及多數強化單元，每一強化單元包括與
09 該中心軸線概呈垂直地位於該容置空間內的一第一金屬件
10 及一第二金屬件，該第一金屬件及第二金屬件的相反兩端
11 是皆無彎曲地固設於該樁體中，且該第一金屬件與該第二
12 金屬件是上下交錯疊置而概呈十字型，而且所述強化單元
13 的第一金屬件與第二金屬件的方向相同且上下互相重疊，
14 而使整體概呈十字型。」證據2為以韓語根據專利合作條
15 約 (PCT) 公開之國際專利申請，其發明名稱為「合成PHC
16 管樁、合成PHC管樁的製作方法與合成PHC管樁施工方法」
17 (見乙證1-3、1-4)。經查：

18 1. 比對證據2及系爭專利請求項1，二者之差異，在於證據2
19 未於單一實施態樣中同時具體揭露系爭專利請求項1「第
20 一金屬件及第二金屬件的相反兩端是皆無彎曲地固設於該
21 樁體中」及「第一金屬件與第二金屬件是上下交錯疊置而
22 概呈十字型」之技術特徵。但原判決已論明：

23 (1) 依系爭專利說明書第5頁倒數第5至6行記載「本發明的
24 有益效果在於：利用該預力基樁中的強化單元，有效提升
25 灌入之混凝土與該樁體間的結構強度」(見原審卷第
26 383頁)，是強化單元的作用主要在於提升混凝土與樁
27 體間的結構強度；再依系爭專利說明書第4頁倒數第5至
28 7行記載「該強化單元包括一與該中心軸線概呈垂直地
29 位於該容置空間內的第一金屬件，該第一金屬件的相反
30 兩端是固設於該樁體中」(見本院卷第381頁)，由此
31 明顯可知，強化單元一端 (並未具體限制是否彎曲) 只

01 要係固設於樁體中即可達到提升混凝土與樁體間的結構
02 強度的目的。是證據2剪力連結器（相當於系爭專利強
03 化單元）既揭露一端固設於樁體中的技術特徵，即已具
04 有系爭專利所欲達到強化結構強度的目的，此由證據2
05 說明書第[23]段「由於這樣的剪力連結器，填充在中空
06 部的中空部混凝土，和純粹PHC管樁的中空混凝土管樁
07 部一體化，改善對於外加負載的彎曲力矩和壓縮力的阻
08 抗能力，同時也一併改善對剪力的阻抗能力」（參證據
09 3中譯本，見原審卷第294頁）的記載可資佐證。因此，
10 系爭專利請求項1「第一金屬件及第二金屬件的相反兩
11 端是『皆無彎曲地』固設於該樁體中」的技術特徵，僅
12 係證據2剪力連結器技術的簡單改變，且依前述說明，
13 系爭專利請求項1並未因「皆無彎曲地」技術特徵而較
14 證據2具有明顯的有利功效。再者，證據2第6圖及第10
15 圖左上的實施態樣，亦可清楚看出剪力連結器130於基
16 樁樁體固設部分皆存在有一段無彎曲部分，至於其後的
17 彎曲延伸部分則主要係為加強與樁體的結合性，由此，
18 亦增證明系爭專利請求項1「第一金屬件及第二金屬件
19 的相反兩端是『皆無彎曲地』固設於該樁體中」的技術
20 特徵僅為證據2剪力連結器的簡單改變。復查證據2第10
21 圖所揭露的各種實施態樣中，已明顯具有「金屬件的端
22 部是無彎曲地固設於該樁體中」（如第10圖左下實施
23 例）及「該第一金屬件與該第二金屬件是上下交錯疊置
24 而概呈十字型」（如第10圖左上實施例）的技術特徵，
25 且證據2說明書第[93]段亦記載「本發明的剪力連結
26 器，可具有功能和作用相同的以上多元形狀和型態，各
27 自考慮到外加負載的大小等規定即可」（參證據3中譯
28 本，見原審卷第297頁），亦即，證據2已給予足夠的建
29 議與教示，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者具
30 有充分的動機可將第10圖所揭露的各種實施態樣予以簡
31 單變化或組合，而輕易達到系爭專利請求項1「第一金

01 屬件及第二金屬件的相反兩端是皆無彎曲地固設於該樁
02 體中，且該第一金屬件與該第二金屬件是上下交錯疊置
03 而概呈十字型」的技術特徵。基上，系爭專利請求項1
04 的技術內容僅係證據2各別實施例的簡單改變或不同實
05 施例的簡單組合，為該發明所屬技術領域中具有通常知
06 識者依證據2揭露技術所能輕易完成者，且相較於證據2
07 並未具有有利的功效，因此，證據2可以證明系爭專利
08 請求項1不具進步性。（以上參見原判決第11頁第21行
09 至第13頁第14行）

10 (2)系爭專利於申請時並未於說明書中具體限定「無彎曲
11 地」的限制條件，嗣後係於舉發程序中才請求更正為
12 「第一金屬件及第二金屬件的相反兩端是皆無彎曲地固
13 設於該樁體中」以限定其技術特徵，然無論是否增加
14 「無彎曲地」限制條件，其所能達到的發明目的皆相同
15 （系爭專利說明書中關於發明目的及有益效果於更正前
16 後並無不同），此即說明系爭專利發明重點在於強化單
17 元，而非在於金屬件端部是否「無彎曲」，亦即不論是
18 否有「無彎曲地」限制條件，並不會影響發明的作用、
19 目的、功效與結果。因此，強化單元即可認定為僅係證
20 據2揭露態樣的簡單改變。又證據2第10圖的其他實施態
21 樣也確有「無彎曲地」技術特徵，差異僅在於未交錯疊
22 置，是證據2並非全無相關教示或建議（見原判決第18
23 頁第16行至第19頁第2行）。

24 2.上訴意旨雖以：證據2第10圖左上及第10圖左下，一為鋼
25 筋、一為螺栓，且末端與鋼棒之結合一為彎鉤結合、一為
26 焊接結合，此兩者對於通常知識者來說，顯然屬於完全不
27 同的元件，然原判決並未交代兩者有何組合動機及兩者的
28 組合為何會成為平直的金屬件，顯有判決不備理由之違法
29 云云，惟：

30 (1)系爭專利請求項1所載「第一金屬件、第二金屬件」技
31 術特徵，並未界定「第一金屬件、第二金屬件」之元件

01 型態或材料為何，而「鋼筋」、「螺栓」皆為常見金屬
02 件。

03 (2)原判決已詳細說明，證據2剪力連結器的設置方式或許
04 類似於上訴人所謂的「閉合箍筋」，但由證據2說明書
05 第[11]段記載「為了改善對於上述剪力的阻抗能力，想
06 出了在中空部追加安裝鋼筋的方法，增加上述鋼筋的安
07 裝量，實質上也就僅止於上述鋼筋充填的中空部混凝土
08 補強，不是和中空混凝土管樁部一體化，因此對於端點
09 阻抗能力改善會有限制」，及說明書第[23]段記載「由
10 於這樣的剪力連結器，填充在中空部的中空部混凝土，
11 和純粹PHC管樁的中空混凝土管樁部一體化，改善對於
12 外加負載的彎曲力矩和壓縮力的阻抗能力，同時也一併
13 改善對剪力的阻抗能力」等內容（參證據3中譯本，見
14 原審卷第292頁、第294頁）；對應於系爭專利說明書第
15 4頁第8至12行記載「現有預力基樁是在將鋼筋置入容置
16 空間後直接填入膨脹混凝土以錨定鋼筋，但是，僅以膨
17 脹混凝土與樁體間之摩擦力以錨定鋼筋的錨定效果不
18 佳，容易因受力搖晃而發生鬆脫現象，造成結構強度不
19 足。」及系爭專利說明書第5頁倒數第5至6行記載「本
20 發明的有益效果在於：利用該預力基樁中的強化單元，
21 有效提升灌入之混凝土與該樁體間的結構強度」等內容
22 （見原審卷第381頁、第383頁），可知證據2與系爭專
23 利所欲解決的問題、解決問題的技術手段與所獲得的功
24 效完全相同。至於「無彎曲」或「圍束鋼棒」之作用
25 等，實不影響其效果。再者，如前所述，證據2第10圖
26 左上之實施例的剪力連結器態樣，顯然更接近於系爭專
27 利請求項1之第一、第二金屬件之態樣，因此，原處分
28 認定系爭專利請求項1之第一金屬件及第二金屬件係為
29 證據2剪力連結器的簡單變更，並無違誤（見原判決第1
30 6頁第2行至第26行）。

01 (3)況證據2說明書第[93]段亦記載「本發明的剪力連結
02 器，可具有功能和作用相同的以上多元形狀和型態，各
03 自考慮到外加負載的大小等規定即可」（證據3中譯
04 本，見原審卷第297頁），且證據2圖10已揭示6種不同的
05 剪力連結器(130)的態樣，如證據2圖10左下剪力連結
06 器(130)的態樣是呈直條狀無彎鉤之態樣，況且該所屬
07 技術領域中具有通常知識者可將圖10左下剪力連結器(1
08 30)透過圖10左上剪力連結器(130)的平直段(見原判決
09 第17頁)教示，圖10左下剪力連結器將水平、縱向直條
10 狀二端連接在一起，用以強化結構，僅是常見金屬件設
11 置型態的簡單變化，並無困難。整體觀之，證據2已給
12 予足夠的建議與教示，使該所屬技術領域中具有通常知
13 識者具有充分的動機，並面臨解決結構強度不足問題，
14 綜合考量之相關技術手段，客觀上可合理期待會嘗試依
15 其需求而選擇於將證據2圖10左上剪力連結器(130)彎鉤
16 予以省略或證據2圖10左上及左下實施態樣予以簡單變
17 化或組合，從而輕易完成系爭專利請求項1之發明，是
18 原判決之認定，並無不合，上訴人前開主張尚非可採。

19 3.上訴人於原審自行委請○○市土木技師公會鑑定，並提出
20 原證6鑑定報告，執以主張依鑑定結果證據2無法安裝於已
21 焊接成形之預力基樁之鋼棒籠上、證據2之兩種剪力連結
22 器(130)屬於閉合箍筋或繫筋，其末端彎鉤或彎角之功
23 用在確保閉合箍筋或繫筋能發揮法定力學功能之必要子元
24 件，不得去除，原證6鑑定係合法作成，原判決未依職權
25 調查證據，不予審酌，有理由不備、理由矛盾、認定事實
26 不憑證據等違法云云，並主張原判決未就技藝人士之通常
27 知識有所說明，構成判決不備理由之違法。惟：

28 (1)事實認定乃事實審法院之職權，苟其事實之認定符合證
29 據法則，縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其
30 事實之認定亦異於當事人之主張者，亦不得謂判決有違
31 背法令之情形。經查原判決已說明前述鑑定報告開宗明

01 義即先限定係在「符合本國法規的前提下」所進行，此
02 種鑑定方式等於係將本國法規的相關限制條件先加諸於
03 系爭專利請求項中，再以此限縮範圍的請求項與證據2
04 比對，此顯有比對基礎失真的錯誤。依原證6鑑定報告
05 第7頁（見原審卷第213頁）所述，鑑定單位係依上訴人
06 所提供之DH先進型快速預力基樁標準圖共5張作為鑑定
07 比對的基礎，而該圖式內容依鑑定報告內容可知已先界
08 定鋼筋型式及水平鋼筋深入樁壁深度等限制條件，此
09 外，鑑定過程亦參採附件七商品目錄（參鑑定報告第15
10 至16頁，見原審卷第221至222頁）關於鋼筋籠的內容，
11 惟此等內容皆非系爭專利請求項1的技術特徵或限制條
12 件，以此內容為鑑定比對亦不真確。綜觀整部專利法，
13 並未有申請專利之發明應符合各類技術相關法規的要
14 求，上訴人以「符合本國法規的前提下」為主張即非有
15 理，又系爭專利請求項1並未有相關結構的大小、長
16 寬、粗細等或數值限定，而鑑定報告卻以上訴人所提供
17 相關資料的相關數值或大小、長寬、粗細等內容為鑑
18 定，已有鑑定失焦之嫌，故原證6鑑定報告資料並不足
19 採（見原判決第19頁第5行至第22行），經核並無不
20 合。上訴人就原審取捨證據、認定事實之職權行使，主
21 張原判決違背法令，本非可採。

22 (2)況發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之
23 先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利，核准時
24 專利法第22條第2項定有明文。所屬技術領域中具有通
25 常知識者可以參酌之知識，並不限於本國法規，尚可包
26 括國際規範，若限定僅能參酌本國法規無疑是將通常知
27 識之範圍侷限。證據2是以韓文形式，根據專利合作條
28 約（PCT）公開之國際專利申請（見乙證1第7頁、第18
29 頁），自不受我國之混凝土結構設計規範限制；況且所
30 屬技術領域具有通常知識者亦能參酌國際規範，當所屬
31 技術領域具有通常知識者，由證據2出發解決結構強度

01 不足問題時，並不必然僅能從我國之混凝土結構設計規
02 範尋求技術手段，也能綜合考量其他面向，參酌國際規
03 範等提出解決問題技術手段之方案。若局限所屬技術領
04 域具有通常知識者僅能從本國之混凝土結構設計規範去
05 解決問題，不免窄化所屬技術領域具有通常知識者的想
06 法及技術手段的態樣，故上訴人主張我國之法規範即為
07 技藝人士之通常知識，原證6鑑定報告係由具有專業之
08 土木技師合法作成，原判決未斟酌鑑定報告之結論以判
09 斷系爭專利之進步性，即屬違法云云，並不可採。

10 (3)所謂「所屬技術領域具有通常知識者」(person who
11 has the ordinary skill in the art, PHOSITA)乃一
12 虛擬之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創
13 作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，
14 在專利訴訟實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類
15 、以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水
16 平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當
17 此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次
18 浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間
19 有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生
20 顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自
21 然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以
22 主觀意見恣意左右。法院就專利之進步性論證過程，某
23 種程度上即係將所屬技術領域具通常知識者之技術能力
24 具體化，倘其論證內容不違經驗法則、論理法則或自然
25 法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之
26 知識水平加以說明(本院106年度裁字第597號裁定參
27 照)。經查原審於訴訟程序中，既已透過當事人所提證
28 據2、4所揭露之技術內容，藉以形成「所屬技術領域中
29 具有通常知識者」之技術水準，進而據以認定系爭專利
30 請求項1至4、6不具進步性，且其認定並未違反經驗法
31 則或論理法則，業如前述，則原審即已於訴訟程序中界

01 定「所屬技術領域中具有通常知識者」及其技術水準，
02 尚難認有判決不備理由之情形。

03 4. 至於上訴人於原審提出原證5主張有利功效一節，亦為原
04 判決所不採。原判決就此已論明，原證5的試驗係於103
05 年5月6日於高苑科技大學實施（見原審卷第67頁），而上
06 訴人係於108年9月25日方提出更正，於系爭專利說明書及
07 請求項1中加入「無彎曲地」限制條件，是以試驗標的物
08 是系爭專利請求項1更正前或更正後的技術內容，顯有疑
09 義，至少無法得知第一、第二金屬件固設於樁體的部分是
10 否無彎曲。再者，上訴人亦無法證實證據2的PHC管樁是否
11 無法達到175至200 tons等級之成果，是原證5的試驗結果
12 僅為參考性質。又上訴人所稱系爭專利藉由第一、第二金
13 屬件的相反兩端無彎曲的構造可直接穿過細小的網目，較
14 證據2具有容易實施、可提高生產效率等無法預期之功效，
15 並無意義，因系爭專利請求項並未界定「網目」之技術
16 特徵，更遑論網目的大小，是上訴人所述並無理由（見
17 原判決第17頁第24行至第18頁第10行），原判決並無上訴
18 人所指判決不備理由之情形。且參上訴人於原審對原證5
19 之補充說明所載，「預力基樁之製作：預力基樁樁體係由
20 原告OEM委託新晟水泥製品有限公司製作……說明：該試
21 驗之製造及施工中仍有他項試驗及他項專利技術所需的其
22 他預力基樁等因與本案無關恕不多作說明」（見原審卷第
23 67頁），而原證5未對預力基樁製作之實驗條件詳細說
24 明，亦無法得知原證5是否能完全對應系爭專利請求項1之
25 技術特徵，原判決認為尚難依據原證5佐證系爭專利之確
26 已達成有利功效，自無不合。

27 （四）智慧財產案件審理法第8條第1項規定，法院已知之特殊專
28 業知識，應予當事人有辯論之機會（按上訴理由(四)狀所援
29 引之智慧財產審理法第6條「法院因技術審查官提供而獲
30 知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得採為裁
31 判之基礎。」條文，係112年2月15日修正公布，經司法院

01 令發布定於112年8月30日施行，目前尚未施行)。智慧財
02 產案件審理細則第16條第2項但書規定，法院因技術審查
03 官提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，
04 始得採為裁判之基礎。上開規定之目的在於法院本身已具
05 備與事件有關之特殊專業知識，或經技術審查官為意見陳
06 述而獲知就事件有關之特殊專業知識，因當事人無從自卷
07 內證據資料知悉上開特殊專業知識，如未於裁判前對當事
08 人為適當揭露，使當事人有表示意見之機會，將對當事人
09 造成突襲，為避免突襲性裁判及平衡保護訴訟當事人之實
10 體及程序利益，就上開特殊專業知識，應予當事人有辯論
11 之機會，始得採為裁判之基礎。惟當事人於行政訴訟程序
12 中如已就卷內證據資料有充份辯論之機會，法院亦係以之
13 作為裁判基礎，即不致對於當事人造成突襲，自無違反上
14 開規定。經查，參加人於舉發階段即係提出證據2、證據2
15 與證據4之組合，主張系爭專利違反核准時專利法第22條
16 第2項規定不具進步性，而原判決亦係以上述證據2、證據
17 2及證據4之組合所揭示之技術內容作為裁判基礎，先於11
18 0年3月18日行準備程序整理及曉諭爭點，再於110年4月21
19 日行言詞辯論，2次期日均使當事人就系爭專利與舉發證
20 據之差異，以及所屬技術領域中具有通常知識者，是否利
21 用申請時之通常知識，依舉發證據揭露技術所能輕易完成
22 等事項充分辯論，兩造並以簡報方式進行說明，於法即無
23 不合，並無上訴人所指未予當事人辯論技術爭議點之機
24 會，違反智慧財產案件審理法第8條、智慧財產案件審理
25 細則第16條第2項規定之情形。

26 (五) 綜上所述，原判決並無上訴人所指違背法令之情形，上訴
27 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
28 回。

29 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
30 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
31 主文。

01 中 華 民 國 112 年 4 月 20 日

02 最高行政法院第二庭

03 審判長法官 帥 嘉 寶

04 法官 林 玫 君

05 法官 李 玉 卿

06 法官 鍾 啟 煒

07 法官 洪 慕 芳

08 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

09 中 華 民 國 112 年 4 月 20 日

10 書記官 張 玉 純