

最 高 行 政 法 院 判 決

111年度上字第236號

上 訴 人 華懋科技股份有限公司
(即原審參加人)

代 表 人 鄭石治
訴訟代理人 洪聖濠律師

上 訴 人 經濟部智慧財產局
(即原審被告)

代 表 人 廖承威
被 上 訴 人 傑智環境科技股份有限公司
(即原審原告)
兼 代 表 人 張豐堂
共 同

訴訟代理人 賴安國 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111年1月13日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第38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華懋科技股份有限公司負擔。

理 由

一、上訴人經濟部智慧財產局(下稱智慧局)之代表人於本件訴訟繫屬本院後，由洪淑敏變更為廖承威，茲據新任代表人聲明承受訴訟，核無不合，先予敘明。

二、事實概要：被上訴人前於民國99年10月1日以「氣對氣熱交換器及整合該熱交換器之廢氣焚化爐」向智慧局申請發明專利，經智慧局編為第99133464號審查，申請專利範圍共4項，並於102年7月26日准予專利，發給發明第0000000號專利證書(下稱系爭專利)。嗣上訴人華懋科技股份有限公司(下稱華懋公司)於109年7月15日以系爭專利請求項1、3有違

核准時專利法第22條第2項規定，對之提起舉發。案經智慧局審查，以110年1月26日(110)智專三(三)05238字第11020078180號專利舉發審定書為「請求項1、3舉發成立，應予撤銷」處分（下稱原處分）。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：撤銷訴願決定及原處分，嗣經智慧財產及商業法院(下稱原審)以110年度行專訴字第38號行政判決（下稱原判決）准許被上訴人聲明之請求。上訴人華懋公司不服，提起本件上訴。

三、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之答辯，均引用原判決所載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)證據2說明書第4欄第9至57行及圖式第1、2圖揭露一種觸媒焚化系統，具有一外殼，內部包含一氣對氣之熱交換器，兩端具有進氣口與出氣口，其結構包括有管板上方盒體空間、管板下方盒體空間與熱交換管，熱交換管兩端焊接於管板與管板，管板上方盒體空間為擋板所分隔，作為進氣室與出氣室，管板下方盒體空間，具有供氣體迴轉之氣室空間，管板上方盒體空間於擋板前空間具有一進氣口，且擋板後之空間具有一出氣口，且令管板上方盒體空間與管板下方盒體空間，均具有供氣體迴轉空間，可增加氣流之迴轉次數與流經熱交換管之次數；一隔離層，固定於外殼內部而介於外殼層與管板下方盒體空間，填滿外殼層與管板下方盒體空間，可吸收熱交換管因溫度變化產生之向下熱膨脹，並達到氣密效果，證據2之外殼、管板上方盒體空間、管板下方盒體空間、熱交換管、擋板前之空間、擋板後之空間、氣室空間、隔離層，相當於請求項1之外箱體、上盒體、下盒體、導氣管束、第二類氣體進氣室、第二類氣體出氣室、迴轉室、保溫層。(二)證據3說明書第6頁第13行至第7頁第4行及圖式第1、2圖揭露一種氣對氣陶瓷熱交換器，其中央殼體具有一容置空間，容置空間以隔熱棉板包圍，中央殼體前後兩端設有熱側氣流的進出口，中央殼體側面則設有冷側進出口，可供氣體進行熱交

換。而證據3所揭露者僅為單一之熱交換器結構，未記載是否為垂吊安裝方式，其中央殼體側面之冷側進出口僅可供單一氣體，以一進一出方式流動，不具備同時導入不同之氣體氣流與熱側氣流進行熱交換結構與功能，且未揭露陶瓷纖維之保溫層材質。另證據4說明書第5頁第1至7行及圖式第4圖揭露一種禽畜焚化爐，其爐體由鐵質金屬製成，爐壁由外而內分別鋪設陶瓷纖維層、保溫磚層及耐火磚層，可阻隔爐內溫度之擴散，且證據4之陶瓷纖維層，相當於請求項1之材質為陶瓷纖維保溫層，是證據4揭露請求項1「而保溫層材質為陶瓷纖維者」技術特徵。又證據4之爐體係放置於地面，並非垂吊設置的方式，且爐體內部並無氣體熱交換器。(三)證據2、3、4均未揭露系爭專利請求項1「頂端形成有置入口；複數個內垂吊體，各內垂吊體藉由置入口而垂吊定位於外箱體內部」、「而每一個內垂吊體分別導入不同之氣體氣流，致使橫貫流過外箱體內部之第一氣體氣流，快速連續與不同之氣體氣流進行熱交換，藉以將複數個熱交換器整合於一體」技術特徵，系爭專利請求項1藉由具有系爭專利說明書所載，方便吊出進行清潔維護與壓損小且節省空間之功效，就所採取技術手段及所達成功效而言，證據2、3、4與系爭專利請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，難依據證據2、3、4所揭露內容，可輕易完成系爭專利請求項1之發明，是證據2、3、4之組合，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。(四)證據5說明書第4頁第9至21行及圖式第2圖雖揭露一種燃燒有機物料裝置，包括一個火箱，火箱底部設有空氣注入管，空氣注入管上方並設置一熱交換器。惟證據5僅揭露單一之熱交換器，且並非垂吊安裝方式，熱交換器僅可供導入單一氣體，不具備同時導入不同之氣體氣流進行熱交換結構與功能，未揭露系爭專利請求項1之前開技術特徵。準此，系爭專利請求項3藉由具有系爭專利說明書所載方便吊出進行清潔維護與壓損小且節省空間之功效，是就所採取之技術手段及所達成之功效而言，證據

01 2、3、4、5與系爭專利請求項3不同，該發明所屬技術領域
02 中具有通常知識者，難依據證據2、3、4、5所揭露內容，可
03 輕易完成系爭專利請求項3之發明，證據2、3、4、5之組
04 合，不足以證明系爭專利請求項3不具進步性。從而，智慧
05 局認定系爭專利違反核准時專利法第22條第2項，而作成請
06 求項1、3舉發成立之行政處分，其於法未洽。訴願決定未加
07 指摘而予維持，並僅以智慧局認定之相同因素，認定系爭專
08 利請求項1、3不具進步性，決定駁回訴願，容有違誤。被上
09 訴人據此請求撤銷訴願決定與爭議部分之原處分，為有理由，
10 應予准許等語，判決撤銷訴願決定及原處分。

11 五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨再予補充論述於
12 下：

13 (一)本件上訴人華懋公司係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴
14 訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上
15 訴，其利害關係與原審被告即智慧局一致，本件應併列智慧
16 局為上訴人。

17 (二)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
18 定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請
19 日為99年10月1日，經智慧局審查後於102年7月26日准予專
20 利，嗣上訴人華懋公司於109年7月15日提出舉發，經智慧局
21 於110年1月26日作成原處分，故系爭專利有無撤銷之原因，
22 應以核准審定時所適用之102年6月11日修正施行之專利法
23 (即核准時專利法)規定為斷。次按利用自然法則之技術思
24 想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第
25 21條、第22條規定申請取得發明專利。又發明於申請前已見
26 於刊物，或為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之
27 先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利，同法第22條
28 第1項第1款、第2項定有明文。而發明專利權違反上開專利
29 法之規定者，依同法第71條第1項第1款、第73條第1項規
30 定，任何人得檢附證據，向專利專責機關提起舉發。從而，

01 系爭專利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利
02 權，依法應由舉發人附具證據證明之。

03 (三)系爭專利之主要目的，係欲解決先前技術熱交換效率較差，
04 且清潔維護較為不易之問題，而具有提升熱交換效率且易於
05 清潔維護之功效。系爭專利具有垂吊式導氣管束結構之吸收
06 熱應變與熱應力，而使主體不變形與氣密性佳之功效。系爭
07 專利將複數個熱交換器整合於一體，而具有壓損小與節省空
08 間之功效。系爭專利申請專利範圍共4項，其中第1、3項為
09 獨立項，其餘為附屬項。本件關於上訴人華懋公司提起舉發
10 所檢附證據2至4之組合，不足以證明系爭專利請求項1不具
11 進步性；證據2至5之組合，不足以證明系爭專利請求項3不
12 具進步性等情，業據原審一一論明，經核並無違經驗法則、
13 論理法則或證據法則，亦無所適用之法規與該案應適用之法
14 規違背，而有判決違背法令之情形。

15 (四)事實認定乃事實審法院之職權，證據之證明力，事實審法院
16 有判斷之權，如事實之認定已斟酌全辯論意旨及調查證據結
17 果，未違背論理法則、經驗法則或證據法則，縱證據之取捨
18 與當事人所希冀者不同，致認定的事實異於當事人之主張，
19 亦不得謂原判決有違背法令之情形。所謂判決理由矛盾，指
20 判決所載理由前後牴觸或判決主文與理由不符之情形而言，
21 至判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決理
22 由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由
23 成立之依據等情形。經查，依證據2說明書第4欄第43至57行
24 及圖式第1、2圖所載，證據2之外殼頂部並未具有可供熱交
25 換器置入之開口，且證據2僅懸掛單一熱交換器，揮發性有
26 機物質由上游撓性接頭進入熱交換器後經過三次迴轉，從下
27 游撓性接頭排出，僅有單一之氣體流入熱交換器進行熱交
28 換，證據2亦未記載隔離層實際為何種材質等情，為原審依
29 法確定之事實，核與卷證資料相符。原判決因認：證據2未
30 揭露系爭專利請求項1「頂端形成有置入口；複數個內垂吊
31 體，各內垂吊體藉由置入口而垂吊定位於外箱體內部」、

「而每一個內垂吊體分別導入不同之氣體氣流，致使橫貫流過外箱體內部之第一氣體氣流，快速連續與不同之氣體氣流進行熱交換，藉以將複數個熱交換器整合於一體」、「而保溫層材質為陶瓷纖維者」技術特徵等情，並就上訴人主張證據2揭露複數個內垂吊體技術特徵等節，何以不足採取，詳予指駁，已詳述得心證之理由，與卷內證據並無不合，亦無判決理由不備與理由矛盾之違法。上訴意旨主張：證據2已經揭露「複數個內垂吊體」及「每一個內垂吊體分別導入不同之氣體氣流，致使橫貫流過外箱體內部之第一氣體氣流，快速連續與不同之氣體氣流進行熱交換」之技術內容，證據2實質上隱含已揭露「頂端形成有置入口；複數個內垂吊體，各內垂吊體藉由置入口而垂吊定位於外箱體內部」之技術特徵，原判決認定證據2未揭露上開技術特徵，與卷內證據不符，有判決理由與證據矛盾及不備理由之違法云云，係其主觀之見解及就原審認定事實之職權行使事項或指摘，並無可採。

- (五)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議等因素。經查，原判決已依進步性之判斷步驟，就系爭專利請求項1與證據2、3、4及證據組合之技術內容比對差異，發現證據2、3、4均未揭露系爭專利請求項1「頂端形成有置入口；複數個內垂吊體，各該內垂吊體藉由該置入口而垂吊定位於該外箱體內部」、「而每一個內垂吊體分別導入不同之氣體氣流，致使橫貫流過外箱體內部之第一氣體氣流，快速

01 連續與不同之氣體氣流進行熱交換，藉以將複數個熱交換器
02 整合於一體」之技術特徵。再將系爭專利所採取之技術手段
03 及功效，予以綜合考量，而認定該發明所屬技術領域中具有
04 通常知識者，難依據證據2、3、4所揭露內容，可輕易完成
05 系爭專利請求項1之發明，證據2、3、4之組合，不足以證明
06 系爭專利請求項1不具進步性等情，已詳述其事實認定之依
07 據及得心證之理由，核與卷內事證相符，且合於進步性之比
08 對原則。上訴意旨主張：原判決上開事實認定違背證據法
09 則、論理法則、經驗法則，且採單獨比對原則，違背進步性
10 採組合比對方式，有理由不備之違法云云，無非對於原判決
11 已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。

12 (六)原審復經由比對證據5與系爭專利請求項1論明：證據5僅揭
13 露單一之熱交換器，且並非垂吊安裝方式，熱交換器僅可供
14 導入單一氣體，不具備同時導入不同之氣體氣流進行熱交換
15 結構與功能，未揭露系爭專利請求項1之前開技術特徵等
16 情。準此，系爭專利請求項3藉由具有系爭專利說明書所載
17 方便吊出進行清潔維護與壓損小且節省空間之功效，是就所
18 採取之技術手段及所達成之功效而言，證據2、3、4、5與系
19 爭專利請求項3不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識
20 者，難依據證據2、3、4、5所揭露內容，可輕易完成系爭專
21 利請求項3之發明，證據2、3、4、5之組合，不足以證明系
22 爭專利請求項3不具進步性等情，於法亦無不合。上訴意旨
23 主張其於舉發理由書第27頁、第32頁、第39頁及第42頁內容
24 中可得出證據2、3、4、5之組合足以證明系爭專利請求項3
25 不具進步性。原審認定事實違背證據，未依論理及經驗法則
26 判斷事實之真偽云云，無非以其一己主觀之見解，指摘原判
27 決違法，亦無可採。

28 (七)末按，所謂「所屬技術領域具有通常知識者」(person who
29 has the ordinary skill in the art, PHOSITA)乃一虛擬
30 之角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如
31 何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實

務中，爭議之專利其所歸類之技術分類，以及該類技術於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛擬角色能力之參考資料，當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不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，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以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法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法則、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域具通常知識者之知識水平加以說明。查原審於訴訟程序中，已透過上訴人華懋公司所提證據2至5所揭露之技術內容，藉以形成「所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準，進而據以認定系爭專利請求項1、3具進步性，且其認定無違經驗法則及論理法則，已如前述，尚難認有理由不備之違法。上訴意旨主張：訴願決定與上訴人就發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準已為說明，除內垂吊體部分與先前技術有所差異外，其餘技術特徵全為習知之先前技術，並據以為主張系爭專利不具進步性之基礎，原判決為相反之認定，有違論理法則、證據法則及判決不備理由之違法云云，均無可採。

(八)綜上，原判決撤銷訴願決定及原處分，核無違誤。上訴意旨，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、第104條、民事訴訟法第85條第1項但書，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 8 月 24 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 蕭 惠 芳

法官 曹 瑞 卿

01

法官 梁 哲 瑋

02

法官 李 君 豪

03

法官 林 惠 瑜

04

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

05

中 華 民 國 112 年 8 月 24 日

06

書記官 林 郁 芳