

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 111年度上字第938號

03 上 訴 人 姚立和  
04 訴訟代理人 蔣文正 律師  
05 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

06 代 表 人 洪淑敏  
07 參 加 人 睿能創意股份有限公司

08 代 表 人 陸學森  
09 訴訟代理人 余明賢 律師  
10 賴柏翰 律師  
11 沈盈汝 律師

12 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10  
13 月26日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第65號行政判決，  
14 提起上訴，本院判決如下：

15 主 文

16 上訴駁回。

17 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

18 理 由

19 一、上訴人前於民國94年2月4日以「電池組」向被上訴人申請發  
20 明專利，經被上訴人審查後於98年2月4日准予專利(公告號  
21 第0000000號，下稱系爭專利)。嗣參加人於109年3月25日  
22 以系爭專利請求項1至21違反核准時專利法第26條第2至4項  
23 及專利法施行細則第18條第2項；系爭專利請求項11、12違  
24 反核准時專利法第26條第4項、同條第3項及專利法施行細則  
25 第18條第3項；系爭專利請求項14違反核准時專利法第26條  
26 第4項及專利法施行細則第18條第5項；系爭專利請求項15至  
27 18違反核准時專利法第26條第3項；系爭專利請求項1至5違  
28 反核准時專利法第22條第1項第1款；系爭專利請求項第1至2

01 1違反核准時專利法第22條第4項規定，提起舉發。上訴人於  
02 109年7月30日就系爭專利請求項11、12、14提出更正申請，  
03 經被上訴人舉辦聽證程序後，認上訴人所為更正符合規定，  
04 並依該更正本進行審查，而認系爭專利請求項1至21違反核  
05 准時專利法第22條第4項規定，以110年10月14日（110）智  
06 專三（二）04099字第11021000030號舉發審定書為「109年7  
07 月30日之更正事項，准予更正」、「請求項1至21舉發成  
08 立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人對原處分舉  
09 發成立部分不服，提起行政訴訟，聲明：原處分關於「請求  
10 項1至21舉發成立，應予撤銷」之審定撤銷。經原審法院判  
11 決駁回後，提起本件上訴。

12 二、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之聲明及答辯，  
13 均引用原判決之記載。

14 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

15 (一)系爭專利請求項1至21未違反核准時專利法第26條第2至4  
16 項、專利法施行細則第18條第2項；系爭專利請求項11、12  
17 未違反核准時專利法第26條第4項、同條第3項及專利法施行  
18 細則第18條第3項；系爭專利請求項14未違反核准時專利法  
19 第26條第4項、專利法施行細則第18條第5項；系爭專利請求  
20 項15至18未違反核准時專利法第26條第3項；證據6已揭示系  
21 爭專利請求項1大部分技術特徵，所餘差異僅在於，證據6未  
22 揭示請求項1之「各單顆電池之中心點距離其殼體外緣之最  
23 短距離係介於0.5cm-3.5cm」之技術特徵，故證據6不足以證  
24 明系爭專利請求項1至5不具新穎性。

25 (二)證據6、7之組合可證明系爭專利請求項1至6不具進步性：證  
26 據6說明書已揭示可使用較小尺寸的鋰離子或鋰高分子電  
27 池。又依證據7表35.12，已明載鋰離子電池直徑可為14、1  
28 7、18、26或33mm，可對應揭示系爭專利請求項1「各單顆電  
29 池之中心點距離其殼體外緣之最短距離係介於0.5cm-3.5c  
30 m」技術特徵。證據6、7具技術領域關聯性，及功能或作用  
31 之共通性，所屬技術領域中具通常知識者於證據6所教示採

01 用小尺寸之鋰離子或鋰高分子電池，自有動機參照證據7所  
02 載多種二次電池之尺寸，選用系爭專利請求項1關於半徑0.5  
03 cm至3.5cm之鋰電池之技術特徵，即能輕易達成系爭專利之  
04 發明目的，故證據6、7之組合足以證明系爭專利請求項1不  
05 具進步性。系爭專利請求項2至6均依附於請求項1，所進一  
06 步界定之技術特徵均為證據6、7所揭露，是證據6、7之組合  
07 足以證明系爭專利請求項2至6不具進步性。

08 (三)證據6、7、8之組合可證明系爭專利請求項7不具進步性：系  
09 爭專利請求項7依附於請求項1。證據8已揭示系爭專利請求  
10 項7進一步界定之技術特徵。證據6、7、8具技術領域關聯  
11 性，證據6、8具功能或作用之共通性，所屬技術領域中具通  
12 常知識者自有動機結合證據6、7、8，故系爭專利請求項7不  
13 具進步性。

14 (四)證據6、7、8、9之組合可證明系爭專利請求項8不具進步  
15 性：系爭專利請求項8係依附於請求項7。證據9已揭示可利  
16 用鎳製成的電連接件連接蓄電池。證據6、7、8、9具技術領  
17 域關聯性，證據6、8、9具功能或作用之共通性，所屬技術  
18 領域中具通常知識者自有動機結合證據6、7、8、9，故系爭  
19 專利請求項8不具進步性。

20 (五)證據6、7、8、10之組合可證明系爭專利請求項9、10不具進  
21 步性：系爭專利請求項9、10依附於請求項7。證據10已揭示  
22 系爭專利請求項9、10進一步界定之技術特徵。證據6、7、  
23 8、10具技術領域關聯性，證據6、8、10具功能或作用之共  
24 通性，所屬技術領域中具通常知識者自有動機結合證據6、  
25 7、8、10，故系爭專利請求項9、10不具進步性。

26 (六)證據6、7、8之組合；證據6、7、8、9之組合；證據6、7、  
27 8、10之組合，均可證明系爭專利請求項11至13不具進步  
28 性：系爭專利請求項11、12係依附於請求項7、8、9或10，  
29 系爭專利請求項13依附於請求項12。證據8圖式可對應系爭  
30 專利請求項11、12、13所述之片狀接點，復因證據6已揭示  
31 電池組之串並聯混合連接方式，是所屬技術領域中具通常知

01 識者可依證據6、7、8內容而輕易完成系爭專利請求項11、1  
02 2、13之技術特徵。另證據6至10有組合動機，是證據6、7、  
03 8、9之組合；證據6、7、8、10之組合，亦足以證明系爭專  
04 利請求項11、12、13不具進步性。

05 (七)證據6、7、8及習知技術之組合；證據6、7、8、9及習知技  
06 術之組合；證據6、7、8、10及習知技術之組合，均可證明  
07 系爭專利請求項14不具進步性：系爭專利請求項14依附於請  
08 求項12。證據8已揭示引線片兩側末端的兩個接點為對稱排  
09 列，所屬技術領域者具有通常知識者視實際電池之排列狀  
10 況，簡單改變片狀接點結構，即可輕易完成系爭專利請求項  
11 14之片狀接點為非對稱排列之技術特徵，故證據6、7、8及  
12 習知技術之組合足以證明系爭專利請求項14不具進步性。另  
13 證據6至10有組合動機，是證據6、7、8、9及習知技術之組  
14 合；證據6、7、8、10及習知技術之組合，亦足以證明系爭  
15 專利請求項14(原判決書誤載為請求項11、12、13)不具進步  
16 性。

17 (八)證據6、7、8、9之組合；證據6、7、8、9、10之組合，均可  
18 證明系爭專利請求項15至18不具進步性：系爭專利請求項1  
19 5、16依附於請求項11、12(間接依附於請求項7、8、9或1  
20 0)，證據9已揭露該附屬技術特徵。系爭專利請求項17、18  
21 依附於請求項15、16(間接依附於請求項7、8、9或10)，  
22 證據8之圖示可對應於系爭專利請求項17、18附屬技術特  
23 徵。另證據6至10有組合動機，故證據6、7、8、9之組合、  
24 證據6、7、8、9、10之組合，均足以證明系爭專利請求項15  
25 至18不具進步性。

26 (九)證據6、7、11之組合可證明系爭專利請求項19、20不具進步  
27 性：系爭專利請求項19依附於請求項1，請求項20依附於請  
28 求項19(間接依附於請求項1)。證據11已揭露該附屬技術  
29 特徵。證據6、7、11具組合動機，故證據6、7、11之組合足  
30 以證明系爭專利請求項19、20不具進步性。

01 (十)證據6、7、8、12之組合可證明系爭專利請求項21不具進步  
02 性：系爭專利請求項21依附於請求項7。所屬技術領域中具  
03 通常知識者依證據12之揭示可輕易完成該附屬技術特徵。證  
04 據6、7、8、12具技術領域關聯性，具組合動機，故證據6、  
05 7、8、12之組合足以證明系爭專利請求項21不具進步性。

06 □被上訴人所為「系爭專利請求項1至21舉發成立，應予撤  
07 銷」之處分，並無違誤。上訴人訴請撤銷原處分該部分，為  
08 無理由等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

#### 09 四、本院查：

10 (一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規  
11 定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請  
12 日為94年2月4日，核准審定日為98年2月4日，是系爭專利是  
13 否具有應撤銷事由，自應以核准時即92年2月6日修正公布、  
14 93年7月1日施行之專利法為斷。又系爭專利核准後，上訴人  
15 於109年7月30日提出更正本，經被上訴人審查後認其更正符  
16 合規定而依更正本進行審查，是本件應依更正後之專利範圍  
17 審理。再按發明雖無第1項所列情事，但為其所屬技術領域  
18 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  
19 不得取得發明專利，核准時專利法第22條第4項定有明文。  
20 而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反前揭專利法規定  
21 者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專  
22 利有無違反上開專利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉  
23 發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違前揭  
24 專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

25 (二)本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭  
26 規定，就證據6、7之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具  
27 進步性；證據6、7、8之組合足以證明系爭專利請求項7不具  
28 進步性；證據6、7、8、9之組合足以證明系爭專利請求項8  
29 不具進步性；證據6、7、8、10之組合足以證明系爭專利請  
30 求項9、10不具進步性；證據6、7、8之組合、證據6、7、  
31 8、9之組合、證據6、7、8、10之組合，均足以證明系爭專

01 利請求項11至13不具進步性；證據6、7、8及習知技術之組  
02 合、證據6、7、8、9及習知技術之組合、證據6、7、8、10  
03 及習知技術之組合，均足以證明系爭專利請求項14不具進步  
04 性；證據6、7、8、9之組合、證據6、7、8、9、10之組合，  
05 均足以證明系爭專利請求項15至18不具進步性；證據6、7、  
06 11之組合足以證明系爭專利請求項19至20不具進步性；證據  
07 6、7、8、12之組合足以證明系爭專利請求項21不具進步性  
08 等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，並敘  
09 明上訴人之主張，尚不得執為有利之論據，經核係就更正後  
10 系爭專利申請範圍，以每一請求項所載之發明的整體為對  
11 象，逐項審酌，合於進步性判斷原則，且無違背論理法則或  
12 經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違  
13 背法令情事。

14 (三)查系爭專利請求項1為「一種電池組，包含：一組供電匯流  
15 排，於該組供電匯流排之間係並聯連接有多條串接分支，各  
16 串接分支係以複數顆電池串聯連接組成，各單顆電池之中心  
17 點距離其殼體外緣之最短距離係介於0.5cm-3.5cm，電池組  
18 所需之單顆電池數目係至少為4X4之電池矩陣排列；複數導  
19 電體，係連接於兩相鄰串接分支間，令一條串接分支與另一  
20 條串接分支上的兩相鄰各單顆電池間構成並聯，形成一串並  
21 聯混合連接的網狀式矩陣排列組合狀態。」證據6為「具備  
22 複合式互聯的電池網路」。經比對證據6與系爭專利請求項  
23 1，證據6已揭露系爭專利請求項1大部分技術特徵，所餘差  
24 異僅在於，證據6未揭示請求項1之「各單顆電池之中心點距  
25 離其殼體外緣之最短距離係介於0.5cm-3.5cm」，為原審合  
26 法認定之事實。而依證據6說明書第5欄第49行至第52行記載  
27 「舉例來說，可以使用具有不同額定功率的鋰離子或鋰高分  
28 子電池來減少重量和尺寸並增加能量」內容，無論證據6所  
29 稱「增加能量」與「減少重量尺寸」關係為何，均無礙於證  
30 據6已揭示可使用鋰電池來「減少尺寸」，原判決因認證據6  
31 已揭示可使用較小尺寸的鋰離子或鋰高分子電池，並未違反

01 論理及經驗法則。原判決並依證據7表35.12揭示鋰離子電池  
02 直徑可為14、17、18、26或33mm之內容，認定證據7揭示多  
03 種二次電池之尺寸，及鋰離子電池直徑落於10mm~70mm間，  
04 可對應揭示系爭專利請求項1「各單顆電池之中心點距離其  
05 殼體外緣之最短距離係介於0.5cm-3.5cm」技術特徵。復就  
06 該發明所屬技術領域中具通常知識者是否有動機能結合複數  
07 引證技術內容之判斷上，經審酌證據6、7之技術內容，認證  
08 據6、7同屬電池之技術領域，具有技術領域關聯性，證據  
09 6、7所揭露內容，均採用小直徑二次電池以進行電池充、放  
10 電之功能，同時亦可降低電池組之整體重量，具有功能或作  
11 用之共通性，而認系爭專利所屬技術領域中具通常知識者於  
12 證據6所教示採用小尺寸之鋰離子或鋰高分子電池，自有動  
13 機參照證據7所載多種二次電池之尺寸，選用系爭專利請求  
14 項1關於半徑0.5cm至3.5cm之鋰電池之技術特徵，即能輕易  
15 達成系爭專利之發明目的，故證據6、7之組合足以證明系爭  
16 專利請求項1不具進步性。另就上訴人於原審主張證據6、7  
17 均未直接教示何種尺寸之電池適用於多顆電池構成之電池  
18 組，以確保電池組具較佳之安全性，是證據6、7無組合動機  
19 乙節(原審卷第22頁)，經被上訴人及參加人攻防後(原審卷  
20 第99頁、第166至170頁、第315頁)，原判決並論明：依系  
21 爭專利說明書所載，僅提及系爭專利使用的小型二次電池，  
22 相較於習知的單顆高容量的特殊電池，具有較高的安全性，  
23 然未揭露任何小型二次電池之特殊材料、構造或不同電池  
24 「尺寸規格」之安全性表現，且系爭專利發明目的係以前述  
25 技術內容構成之串並聯混合連接成網狀式矩陣排列組合，達  
26 成降低電池組之整體重量及成本，並提高生產和使用效率等  
27 情，上訴人據此認證據6、7未教示如何選用較有安全性之電  
28 池尺寸而無法完成系爭專利之整體發明，實有誤會等詞，亦  
29 已就上訴人於原審所稱小型二次電池尺寸與安全性表現間之  
30 關係為審酌，並詳予論駁，並無對上訴人有利事項置之不論  
31 之情形。是原判決已明確論述其得心證之理由，其所為之認

01 定合於進步性判斷原則，且無違反論理及經驗法則，及判決  
02 理由不備或理由矛盾之情事。上訴意旨主張：證據6「減少  
03 重量尺寸」與「增加能量」為相互矛盾的功能，證據6沒有  
04 明確敘明可採用小直徑二次電池，原判決認定有誤；證據7  
05 表格4.9a列有體積更小的電池，若要達到原判決所稱使用安  
06 全性較高的小型二次電池及其適用於本發明之電池組中，所  
07 得到的動機應是採用尺寸更小的電池而非系爭專利尺寸電  
08 池，原判決對上訴人有利主張置之不論；原判決就「小型二  
09 次電池之特殊材料、構造或不同電池尺寸規格之安全性表  
10 現」未曉諭當事人辯論，且未參酌先前技術及申請時通常知  
11 識來判斷系爭專利之進步性，原判決有違反論理及經驗法  
12 則、判決不備理由及矛盾、判決不適用法規或適用不當之違  
13 法云云，核係以其一己主觀之見解，就原審已詳予論斷之事  
14 項再予爭執，非有理由。

15 (四)按專利要件進步性之審查，係就該發明所屬技術領域中具有  
16 通常知識者，依申請前一份或多份引證文件所揭露之先前技  
17 術或組合，參酌申請時通常知識，判斷該申請專利之發明的  
18 整體是否能被輕易完成，故於專利行政訴訟中，行政法院基  
19 於調查事實之職權，自得就一份或多份引證文件所揭露之技  
20 術內容及該技術內容與該發明間之差異，加以職權調查，並  
21 依經驗及論理法則認定事實，以判斷該發明是否合於專利進  
22 步性要件，而不受當事人對引證所揭露之技術內容及該技術  
23 內容與該發明間差異之主張拘束。且就原處分已實質審查之  
24 舉發證據範圍內，如法院已使當事人為事實上及法律上適當  
25 完全之辯論，於訴訟程序上即對當事人無突襲之虞。查參加  
26 人於舉發程序即提出證據7，主張證據7與其他證據之組合可  
27 證明系爭專利不具進步性，而證據7為handbook of batteri  
28 es, 3rd Ed., McGraw-Hill, Inc, 2001，係一電池手冊、工具  
29 書，其內揭示各種習知電池之種類、構造、尺寸及性能，為  
30 原審合法認定之事實。因此，證據7第35.1頁已存於卷內，  
31 兩造及參加人並已就證據7是否揭露系爭專利技術特徵為攻

01 防，原審言詞辯論時審判長也已提示全部卷證與兩造及參加  
02 人辯論(原審卷第399頁)，是原判決理由中引用證據7第35.1  
03 頁記載內容，依前開規定及說明，核無不合。又原審就參加  
04 人所提丙證1、5至8使兩造為適當完全之辯論後，於判決理  
05 由中論明該期刊論文、研究計畫均已於系爭專利申請前公開  
06 表示鋰電池可應用於電動車相關領域、18650型鋰電池已被  
07 研究開發用於混和電動車等情，益徵小型電池(18650型鋰  
08 電池)用於電動車領域為系爭專利申請前之通常知識等詞，  
09 並無判決不備理由或理由矛盾可言。上訴意旨主張原審未提  
10 示證據7第35.1頁予上訴人辯論，並錯誤解讀證據7已揭示在  
11 電動車電池領域已能具體應用鋰電池，且未斟酌上訴人就丙  
12 證1、丙證5-8之主張，有判決不適用法規或適用不當，及判  
13 決不備理由或理由矛盾之違法云云，無非係重述其在原審業  
14 經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，或就原審取捨證據、認  
15 定事實及適用法律之職權行使，指摘違背法令，並非可採。

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

19 五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1  
20 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如  
21 主文。

22 中 華 民 國 112 年 3 月 9 日

23 最高行政法院第四庭

24 審判長法官 陳 國 成

25 法官 王 碧 芳

26 法官 簡 慧 娟

27 法官 蔡 紹 良

28 法官 蔡 如 琪

29 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

30 中 華 民 國 112 年 3 月 9 日

