

最 高 行 政 法 院 裁 定

112年度上字第671號

上 訴 人 雙餘實業股份有限公司

代 表 人 王羅平

訴訟代理人 曾信嘉 律師

朱世仁 專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 吳樹木

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年7月20日智慧財產及商業法院112年度行專更一字第1號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件於民國112年8月15日修正行政訴訟法施行前已繫屬於智慧財產及商業法院（下稱原審），且已終結，依行政訴訟法施行法第18條第2款第1目規定，應由本院依修正施行前之行政訴訟法（下稱行政訴訟法）規定審理。又智慧財產案件審理法於112年2月15日經總統公布修正全文，於同年8月30日施行，本件於智慧財產案件審理法修正施行前已繫屬於法院，依智慧財產案件審理法第75條第3項規定，應依修正施行前智慧財產案件審理法（下稱修正前智慧財產案件審理法）規定審理。修正前智慧財產案件審理法第32條規定，對行政

01 判決提起上訴者，除法律有特別規定外，依同法第1條規
02 定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高
03 等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為
04 之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規
05 定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有
06 同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事
07 人對於智慧財產及商業法院行政判決上訴，如依行政訴訟法
08 第243條第1項規定，以判決有不適用法規或適用不當為理由
09 時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條
10 項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨
11 趣；倘為司法院大法官解釋、憲法法庭裁判意旨，則應揭示
12 該解釋、裁判之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2
13 項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於
14 該條項各款之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明，
15 或其所表明者與上開法條規定不合時，即難認為已對智慧財
16 產及商業法院行政判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自
17 難認為合法。

18 二、上訴人前於102年5月29日以「單嘴式風嘴頭及直壓式雙閥嘴
19 自動切換風嘴頭」向被上訴人申請發明專利，經被上訴人編
20 為第102118892號審查，嗣於104年4月29日申准分割出本件
21 第104112129號發明專利申請案，於105年10月11日准予專
22 利，並發給發明第0000000號專利證書（申請專利範圍共4
23 項，下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利有違核准時專利
24 法第22條第2項規定提起舉發，經被上訴人審查，以109年12
25 月22日（109）智專三(三)05158字第10921242890號專利舉發
26 審定書為「請求項1至4舉發成立，應予撤銷」之處分。上訴
27 人不服，循序提起行政訴訟，經原審110年度行專訴字第31
28 號行政判決（下稱原審前判決）撤銷訴願決定及原處分關於
29 系爭專利「請求項3舉發成立，應予撤銷」部分，並駁回上
30 訴人其餘之訴。參加人就不利於其部分（即請求項3部分）提
31 起上訴，經本院111年度上字第366號判決將原審前判決不利

於參加人部分廢棄，發回更審，經原審更為審理後，判決駁回上訴人之訴。

三、上訴人對原判決提起上訴，主張略以：證據2的鐘形元件19外形係由小外徑段與大外徑段所形成，各外徑段均為直線段，且鐘形元件19必須採用硬質塑膠材質製成的前提下，若大外徑段設置徑向擴大的弧形外凸部，鐘形元件19勢必無法移入腔室9，將違反證據2的使用功能，是將證據2鐘形元件19的外徑製作成外凸的弧形，乃證據2不可能採用的結構設計，足證系爭專利請求項3非證據2可簡單變更所完成。系爭專利請求項3的弓弧部結構特徵於諸多方面均具有功效之增進，系爭專利請求項3取得商業上成功，且為其結構特徵直接導致。是系爭專利請求項3具進步性，原審所為認定與專利法第22條第2項、專利審查基準有違，有判決理由不備之違法等語。

四、惟原判決已敘明：由圖式第4圖鐘形元件19之結構圖，可知證據2已揭露系爭專利請求項3「夾爪之外表面係形成徑向擴大」之技術特徵。證據2安全閥在完成充氣準備時，鐘形元件19的夾口19a也確實具有導引及壓迫接嘴（安全閥）的作用及功能，即系爭專利之弓弧部與證據2之鐘形元件19的夾口19a具有相同之作用及功能。證據2鐘形元件19的夾口19a雖未具有弓弧部的結構，然此差異可由證據2斜向階部連接兩不同直徑之結構，單純藉由形狀之簡單變更而完成者，且證據2鐘形元件19的夾口19a亦能完成系爭專利請求項3弓弧部結構的所有作用與功能，系爭專利請求項3並未具有特別的有利功效，因此所屬技術領域中具有通常知識者，自可依證據2、3所揭示技術內容組合而輕易完成系爭專利請求項3之技術內容，故證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。系爭專利之發明目的為「讓風嘴頭僅須以單手操作即可進行打氣」，次要目的為「讓風嘴頭具兩種型式之接嘴，使風嘴頭不僅可單手操作打氣，同時可依待充氣氣嘴之型式不同，而供方便自由選擇使用」，並無記載上訴人所

01 指動作順暢、壓環件具有定位感、充氣時不易滑出風嘴頭、
02 適用於有螺紋及無螺紋之氣嘴及可確實迫緊第一接嘴等作用
03 或功效。證據2說明書雖揭露尼龍NYLON之種種特性，然系爭
04 專利請求項3未限定其材料特性，無從據為技術特徵之判
05 斷。上訴人所提證據，尚難判斷其所指商業上的成功是由系
06 爭專利請求項3之技術特徵所直接導致，而非因其他因素
07 （如銷售技巧、廣告宣傳等）所造成。證據2說明書並無勸
08 阻該發明所屬技術領域中具有通常知識者，將證據2之鐘形
09 元件19簡單變更為系爭專利請求項3之「各夾爪之外表面係
10 形成徑向擴大之弓弧部」技術特徵，證據2或證據2、3之間
11 不具有反向教示，上訴人主張均不足採。是證據2、3之組合
12 足以證明系爭專利請求項3不具進步性，被上訴人所為「請
13 求項3舉發成立，應予撤銷」之原處分合法，訴願決定予以
14 維持，亦無不合等語甚詳。上訴意旨雖以原判決違背法令為
15 由，惟核其上訴理由，無非執其一己主觀見解，就原審取捨
16 證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已論
17 斷或指駁不採其主張之理由，泛言原判決有不備理由或適用
18 法規不當之違背法令，而非具體表明有何不適用法規或適用
19 法規不當，或合於行政訴訟法第243條第2項所列各款之情
20 形，難認對原判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首揭
21 規定及說明，應認其上訴為不合法。末查，行政訴訟法第25
22 4條第1項規定，本院應以高等行政法院判決確定之事實為判
23 決基礎。上訴人於上訴本院後始提出112年8月21日系爭專利
24 更正申請書，核屬新事實新證據，本院依法不得審酌，附此
25 敘明。

26 五、據上論結，本件上訴為不合法。依修正前智慧財產案件審理
27 法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴
28 訟法第95條第1項、第78條，裁定如主文。

29 中 華 民 國 113 年 3 月 14 日

30 最高行政法院第二庭

31 審判長法官 陳 國 成

01

法官 簡 慧 娟

02

法官 陳 文 燦

03

法官 林 淑 婷

04

法官 蔡 如 琪

05

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

06

中 華 民 國 113 年 3 月 14 日

07

書記官 林 郁 芳