

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 113年度上字第605號

03 上 訴 人 金協鑫科技股份有限公司

04 代 表 人 候榮茂

05 訴訟代理人 蔣文正 律師

06 何娜瑩 律師

07 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

08 代 表 人 廖承威

09 參 加 人 王榮南

10 訴訟代理人 郭俐瑩 律師

11 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國113年6月
12 27日智慧財產及商業法院112年度行專訴字第52號行政判決，提
13 起上訴，本院判決如下：

14 主 文

15 一、上訴駁回。

16 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

17 理 由

18 一、參加人於民國103年1月13日以「全自動浸甩塗覆機」申請發
19 明專利，申請專利範圍共30項，經被上訴人審查後准予專
20 利，發給發明第I558473號專利證書（下稱系爭專利）。嗣
21 上訴人於111年1月19日以系爭專利請求項21至22有違核准時
22 （即103年3月24日施行）專利法第22條第2項規定，對之提
23 起舉發。案經被上訴人審查，以112年3月28日（112）智專
24 三(三)05151字第00000000000號專利舉發審定書為「請求項21
25 至22舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循
26 序提起行政訴訟，並聲明：(一)原處分及訴願決定均撤銷。(二)

01 被上訴人應對系爭專利請求項21至22為「舉發成立應予撤
02 銷」之審定。經原審判決駁回，乃提起本件上訴。

03 二、上訴人起訴主張、被上訴人於原審答辯與參加人於原審陳述
04 暨原判決理由，均引用原判決之記載。

05 三、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：

06 (一)核准時專利法第22條規定：「(第1項)可供產業上利用之
07 發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、
08 申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請
09 前已為公眾所知悉者。(第2項)發明雖無前項各款所列情
10 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
11 技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。……」對於獲
12 准專利權之發明，任何人認有違反上開規定者，得備具申請
13 書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據，向專利專責機關提
14 起舉發，同法第71條第1項、第73條第1項亦定有明文。準
15 此，系爭專利有無違反上開專利法情事而應撤銷其專利權，
16 依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭
17 專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

18 (二)經查，系爭專利申請專利範圍共計30項，其中請求項1、1
19 7、21、26為獨立項，其餘為附屬項，上訴人於111年1月19
20 日係對系爭專利請求項21及其附屬項即請求項22提起本件舉
21 發，並提出證據2至6為佐證，嗣於訴訟中，依智慧財產案件
22 審理法第70條第1項規定，就同一撤銷事由另提出證據7為新
23 證據。本件關於證據2、證據2、3之組合、證據4、證據4、3
24 之組合、證據4、2之組合、證據4、3、2之組合、證據2、5
25 之組合、證據2、3、5之組合、證據4、5之組合、證據4、
26 3、5之組合、證據4、2、5之組合、證據4、3、2、5之組
27 合、證據2、7之組合、證據2、3、7之組合、證據4、7之組
28 合、證據4、3、7之組合、證據4、2、7之組合、證據4、3、
29 2、7之組合均不足以證明系爭專利請求項21不具進步性，證
30 據2、證據4、證據4、3、2、5之組合、證據4、3、2、7之組
31 合、證據2、6之組合、證據4、6之組合、證據4、3、2、5、

01 6之組合、證據4、3、2、7、6之組合亦不足以證明系爭專利
02 請求項22不具進步性等情，業據原判決詳予論明，經核並無
03 違經驗法則、論理法則或證據法則，亦無判決不適用法規或
04 適用不當，或判決不備理由、理由矛盾情事。

05 (三)按獨立項之撰寫，得以二段式或其他形式為之，若以二段式
06 撰寫者，前言部分應包含申請專利之標的名稱及與先前技術
07 共有之必要技術特徵，特徵部分應以「其特徵在於」、「其
08 改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技
09 術特徵，專利法施行細則第20條定有明文，於解釋獨立項
10 時，特徵部分應與前言部分所述之技術特徵結合。查系爭專
11 利請求項21內容為「一種全自動浸甩塗覆機，至少包含：震
12 動送料設備、秤重設備、料桶輸送設備、進料台及浸甩塗覆
13 設備，其特徵在於進料台之移動座與料桶座之間設充氣元
14 件，當料桶輸送設備的第一取桶元件將料桶送達並放置於進
15 料台之料桶座上方時，前述充氣元件係呈扁平狀，以利於移
16 動座將料桶送入浸甩塗覆設備，待到達定位後，前述充氣元
17 件即被充氣變大，足以將料桶座及料桶向上撐起小段高度，
18 讓浸甩塗覆設備之旋轉離心元件得以抓取料桶後，前述充氣
19 元件即可洩氣，讓料桶座降低些許高度，方便讓移動座與料
20 桶座移出浸甩塗覆設備。」即為二段式請求項，依上開說
21 明，前言部分即「一種全自動浸甩塗覆機，至少包含：震動
22 送料設備、秤重設備、料桶輸送設備、進料台及浸甩塗覆設
23 備」應為先前技術，特徵部分即「其特徵在於進料台之移動
24 座與料桶座之間設充氣元件，當料桶輸送設備的第一取桶元
25 件將料桶送達並放置於進料台之料桶座上方時，前述充氣元
26 件係呈扁平狀，以利於移動座將料桶送入浸甩塗覆設備，待
27 到達定位後，前述充氣元件即被充氣變大，足以將料桶座及
28 料桶向上撐起小段高度，讓浸甩塗覆設備之旋轉離心元件得
29 以抓取料桶後，前述充氣元件即可洩氣，讓料桶座降低些許
30 高度，方便讓移動座與料桶座移出浸甩塗覆設備」（下稱改
31 良特徵）則為本發明有別於先前技術之必要技術特徵，且與

01 前言部分加以結合後，可知系爭專利請求項21之進料台具有
02 移動座、料桶座及充氣元件等元件，且充氣元件係設於移動
03 座與料桶座之間，並無不明確之處，則審查進步性時，自應
04 以上開發明整體為對象，並就進料台具有移動座、料桶座及
05 充氣元件等不同元件之組成及其連結關係加以比對，原審依
06 系爭專利請求項21之各該元件組成及其連結關係進行比對
07 後，就「充氣元件」乙詞係採取上訴人之主張，認證據5之
08 空氣彈簧3及證據7之氣囊5，相當於系爭專利請求項21充氣
09 元件，惟因證據2、3、4、5、7均未揭露「進料台之移動座
10 與料桶座之間設充氣元件」之技術特徵，進而確定系爭專利
11 請求項21與上開舉發證據所揭露內容間之差異，於法並無不
12 合。上訴意旨主張被上訴人於原審辯稱系爭專利之充氣元件
13 排除氣壓缸及氣囊，參加人亦否認系爭專利之充氣元件包括
14 氣囊，系爭專利說明書復未見關於充氣元件之定義，則系爭
15 專利請求項21之充氣元件確有解釋不明之處，且依本院106
16 年度判字第651號判決及專利審查基準之規定，判斷申請專
17 利之發明是否具有進步性，應先確定申請專利之發明的範
18 圍，原審未對充氣元件加以解釋，以確定系爭專利之範圍云
19 云，指摘原判決有違反專利審查基準及判決不備理由之違
20 法，並非可採。

21 (四)依專利法第73條第1項規定：「舉發，應備具申請書，載明
22 舉發聲明、理由，並檢附證據。」專利法施行細則第72條第
23 2項規定：「本法第73條第1項規定之舉發理由，應敘明舉發
24 所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關
25 係。」可知，舉發人提起舉發，其所載明之舉發理由應於舉
26 發聲明範圍內敘明主張應撤銷專利權之法條及具體事實，並
27 敘明各具體事實與所附證據間之關係，而舉發審查時，舉發
28 理由如有明確主張者，專利專責機關自應就舉發人所主張之
29 爭點加以審查。查上訴人提起本件舉發，其舉發理由載明證
30 據2、4與系爭專利請求項21各該技術特徵進行比對之差異
31 (原處分卷第88至89頁、第96頁)，並主張證據2、4單獨或

01 與證據3、5、6之證據組合均足以證明系爭專利請求項21、2
02 2不具進步性，則被上訴人進行審查時，係就上開爭點加以
03 審查並作成原處分，原審據以審查原處分之合法性，亦無不
04 合。況原判決亦論明：縱認「震動送料設備」、「進料台」
05 為系爭專利請求項21自承之先前技術，惟證據2、4並未揭露
06 系爭專利請求項21之改良特徵，因此系爭專利請求項21與證
07 據2、4已有差異，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，
08 證據2、4無法證明系爭專利請求項21不具進步性等情，足見
09 原判決於比對舉發證據與系爭專利請求項21之差異時，已將
10 系爭專利請求項21之前言所載技術特徵為先前技術判斷在
11 內。上訴意旨主張原判決認證據2並未揭露系爭專利請求項2
12 1之「震動送料設備」及「進料台」技術特徵，證據4並未揭
13 露系爭專利請求項21之「震動送料設備」、「秤重設備」及
14 「進料台」技術特徵，惟系爭專利說明書已記載震動送料設
15 備、秤重設備係系爭專利申請前之通常知識，原審命上訴人
16 證明證據2、4已揭露震動送料設備，違反舉證責任分配之法
17 則云云，指摘原判決違反論理法則及經驗法則，容有誤解。

18 (五)智慧財產案件審理法第6條第4項規定：「法院因技術審查官
19 提供而獲知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得
20 採為裁判之基礎。」同法第71條第1項準用第29條規定：
21 「法院已知之特殊專業知識，應予當事人辯論之機會，始得
22 採為裁判之基礎。審判長或受命法官就事件之法律關係，應
23 向當事人曉諭爭點，並得適時表明其法律上見解及適度開示
24 心證。」上開規定之目的在於法院本身已具備與事件有關之
25 特殊專業知識，或經技術審查官為意見陳述而獲知就事件有
26 關之特殊專業知識，因當事人無從自卷內證據資料知悉上開
27 特殊專業知識，如未於裁判前對當事人為適當揭露，使當事
28 人有表示意見之機會，將對當事人造成突襲，為避免突襲性
29 裁判及平衡保護訴訟當事人之實體及程序利益，就上開特殊
30 專業知識，應予當事人有辯論之機會，始得採為裁判之基
31 礎。惟當事人於行政訴訟程序中如已就卷內證據資料有充份

01 辯論之機會，法院亦係以之作為裁判基礎，即不致對於當事
02 人造成突襲，自無違反上開規定。經查，上訴人於舉發階段
03 即提出證據2與系爭專利請求項21之比對分析，並主張證據2
04 平行桿215、216相當於系爭專利請求項21之移動座、充氣元
05 件，證據2推筒裝置23相當於系爭專利請求項21之進料台，
06 原審亦於準備程序將證據2、證據2及其他證據之組合整理為
07 爭點並進行辯論，已使當事人就系爭專利與本件舉發證據之
08 差異，以及所屬技術領域中具有通常知識者，是否利用申請
09 時之通常知識，依舉發證據揭露技術所能輕易完成等事項充
10 分辯論，並無上訴人所指未予當事人辯論機會，違反智慧財
11 產案件審理法第6條第4項、第71條第1項準用同法第29條規
12 定之情形。上訴意旨主張專利說明書之元件符號，通常就某
13 個設備之組成構件編為相同符號群組，原判決認證據2平行
14 桿215、216屬料桶輸送機2之一部，而與系爭專利請求項21
15 之充氣元件不同，復將證據2推筒裝置23與系爭專利進料台
16 進行比對，而未公開心證，亦未就法院所獲致之特殊專業知
17 識，予上訴人辯論機會云云，指摘原判決違反智慧財產案件
18 審理法第6條第4項、第71條第1項準用同法第29條規定，自
19 屬無據。

20 (六)原審已依調查證據之辯論結果，論明：系爭專利請求項21記
21 載「進料台之移動座與料桶座之間設充氣元件」，且「藉由
22 進料台將料桶送入浸甩塗覆設備之中」及「再經前述進料台
23 將料桶移出前述浸甩塗覆設備」，依系爭專利圖式20、21所
24 示，充氣元件有助於料桶進入浸甩塗覆設備後，將料桶頂起
25 以利浸甩塗覆設備的旋轉離心元件抓取，證據2、3均係利用
26 推筒裝置將料桶推入或拉出浸甩塗覆設備，且無移動座、料
27 桶座及充氣元件，與系爭專利請求項21改良特徵之技術手
28 段、作用及功能不同；證據4雖揭露進料台料桶座，惟其進
29 料台料桶座是採用轉動方式進料，而非移動方式進料，其二
30 平行桿間之壓力桿設置於進料台料桶座旁邊，並利用壓力桿
31 之伸縮使進料台料桶座升降，與系爭專利請求項21進料台係

01 於「移動座與料桶座之間設充氣元件」之構造及連結關係並
02 不相同；證據5之空氣彈簧3及證據7之氣囊5，雖相當於系爭
03 專利請求項21充氣元件，惟證據5、7均未揭露系爭專利請求
04 項21移動座、料桶座，故證據4、5、7亦未揭露系爭專利請
05 求項21之改良特徵，且證據2、3、4與證據5、7之技術領域
06 不同，作用、功能上亦無共通性等情，並就上訴人主張證據
07 2之平行連桿215、216與系爭專利請求項21充氣元件於作用
08 及功能相同，證據4平行桿及氣壓缸為系爭專利請求項21充
09 氣元件之簡單變更，證據2平行桿、證據5空氣彈簧或證據7
10 氣囊均係常見升降機構，所屬技術領域中具有通常知識者，
11 有動機將證據2平行桿替換為空氣彈簧或氣囊，進而輕易完
12 成系爭專利請求項21之發明等節，何以不足採取，詳予論駁
13 在案，核與卷內證據相符，原判決認上訴人所提出之舉發證
14 據均不足以證明系爭專利請求項21不具進步性，並無違誤。
15 上訴意旨仍主張平行連桿及氣囊都是常見抬高工具，因此所
16 屬技術領域中具有通常知識者，可輕易置換證據2的平行連
17 桿215、216為氣囊等充氣元件，證據4平行桿及氣壓缸亦可
18 將料桶座及料桶向上撐起或降低高度，證據4以轉動方式移
19 位料桶，亦係使料桶移位以進行漏甩塗覆步驟，證據2、4經
20 簡單變更均可輕易完成系爭專利請求項21之發明，系爭專利
21 請求項21並無有利功效，亦無法解決先前技術問題，原審顯
22 未斟酌先前技術之通常知識，有違專利審查基準有關簡單變
23 更之判斷原則云云，實係就原審認定事實、取捨證據之職權
24 行使，指摘其為不當，並就原審已詳予論斷之事項再予爭
25 執，所述亦無可採。

26 (七)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，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 四、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第2
30 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
31 主文。

01 中 華 民 國 114 年 6 月 11 日

02 最高行政法院第一庭

03 審判長法官 胡 方 新

04 法官 林 秀 圓

05 法官 張 國 勳

06 法官 林 麗 真

07 法官 林 欣 蓉

08 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

09 中 華 民 國 114 年 6 月 11 日

10 書記官 張 玉 純