

最 高 行 政 法 院 判 決

114年度上字第454號

上 訴 人 亞泰金屬工業股份有限公司

代 表 人 鄒貴銓

訴訟代理人 鄒純忻 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 正承精密工業股份有限公司

代 表 人 張展榮

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國114年5月28日智慧財產及商業法院113年度行專訴字第54號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、參加人前於民國109年1月15日以「布匹擺動機構」申請新型專利，經被上訴人形式審查後，於109年4月1日准予專利，並發給第〇〇〇〇〇〇〇號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共5項）。嗣上訴人於111年11月28日以參加人非系爭專利申請權人，違反專利法第119條第1項第3款規定，對之提起舉發。經被上訴人以113年3月5日（113）智專議(三)05206字第11320229250號專利舉發審定書為「請求項1至5舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，並聲明：(一)訴願決定及原處分均撤銷。(二)被上訴人就系

01 爭專利，應為「舉發成立，應予撤銷」之處分。經原審判決
02 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
04 述，均引用原判決之記載。

05 三、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：(一)甲證4至6可釋明上
06 訴人與系爭專利創作人陳健輝間曾有僱傭關係，甲證12及13
07 之設計圖足以證明上訴人對系爭專利請求項1之要件1A至1
08 E、1G、1H（如原判決附表3所示）具有實質貢獻，惟甲證11
09 至13之簽呈、訂購單、報價單及設計圖均未揭露系爭專利請
10 求項1要件1F「以及一滾筒驅動裝置，其係連接於所述滾
11 筒；其中，所述滾筒驅動裝置是依據所述感測器所產生的所
12 述感測訊號來驅動所述滾筒進行往復移動」之技術特徵（下
13 稱系爭專利1F技術特徵），以及該技術特徵所具有「使得在
14 布匹S因為環境溫差而可能發生皺褶的情況下，驅使承載布
15 匹S之滾筒2以經控制的方式來回擺動，藉此提升製程的良
16 率」之有利功效，而與系爭專利請求項1存在實質差異；甲
17 證1即系爭專利所載先前技術並無任何有關滾筒驅動裝置構
18 件及是否依據所述感測器所產生的感測訊號驅動滾筒進行往
19 復移動之標示或說明；至甲證7至10雖揭露系爭專利1F技術
20 特徵，惟該內容係屬於訴外人東電研工業股份有限公司之創
21 作，難認系爭專利請求項1為陳健輝任職於上訴人期間職務
22 上所完成創作，故甲證1及甲證4至13不足以證明系爭專利請
23 求項1違反專利法第119條第1項第3款規定。(二)系爭專利請求
24 項2至5皆直接依附系爭專利請求項1，包含系爭專利請求項1
25 全部技術特徵，甲證1及甲證4至13既無法證明系爭專利請求
26 項1違反專利法第119條第1項第3款規定，自亦無法證明系爭
27 專利請求項2至5違反上開規定，被上訴人所為舉發不成立之
28 處分，即屬合法，訴願決定予以維持，亦無不合等詞，為其
29 判斷之基礎。

30 四、本院按：

01 (一)專利法第5條規定：「(第1項)專利申請權，指得依本法申
02 請專利之權利。(第2項)專利申請權人，除本法另有規定
03 或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受
04 讓人或繼承人。」第119條第1項、第2項規定：「(第1項)
05 新型專利權有下列情事之一，任何人得向專利專責機關提起
06 舉發：……三、違反第12條第1項規定或新型專利權人為非
07 新型專利申請權人者。(第2項)以前項第3款情事提起舉發
08 者，限於利害關係人始得為之。」準此，如以新型專利權人
09 為非新型專利申請權人而提起舉發者，限於利害關係人始得
10 為之。所稱「利害關係人」係指依法具有專利申請權之人，
11 包括實際發明人、創作人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘
12 研發關係之當事人。而「發明人」係指實際進行研究發明之
13 人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或
14 創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢
15 獻之人，亦即就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產
16 生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。又新
17 型專利權人是否為非新型專利申請權人而應撤銷其新型專利
18 權，依法應由舉發人附具創作該新型之證據證明之，專利專
19 責機關應審查系爭專利申請專利範圍所載之技術與舉發證據
20 之創作構思、技術手段及功效於實質上有無差異，如系爭專
21 利申請專利範圍中所載之技術與舉發證據所揭露之技術並無
22 實質差異，且新型專利權人未能提出系爭專利申請專利範圍
23 所載技術之合理創作過程，而足以證明新型專利權人不具有
24 專利申請權，縱舉發證據與系爭專利申請專利範圍之文字或
25 專利說明書之圖式於形式上不完全相同，亦應為舉發成立之
26 審定。

27 (二)查系爭專利係由參加人於109年1月15日以「布匹擺動機構」
28 申請新型專利，申請書則載明創作人為訴外人陳健輝，上訴
29 人提起本件舉發係主張陳健輝因受雇於上訴人而知悉系爭專
30 利之新型並參與研發，故系爭專利為陳健輝任職上訴人時於
31 職務上所完成之創作，專利申請權屬於上訴人，參加人並非

01 專利申請權人（原處分卷第59至64頁），而陳健輝曾於99至
02 106年間任職於上訴人，且依陳健輝於99年6月1日簽署之保
03 密承諾書，陳健輝任職期間所為職務上創作之專利申請權係
04 歸屬於上訴人等情，為原審確定之事實，則依前開規定及說
05 明，上訴人主張其為利害關係人，而得提起本件舉發，於法
06 尚無不合。

07 (三)依行政訴訟法第125條第1項至第3項、第133條、第189條第1
08 項、第3項及第209條第3項規定可知，行政法院應依職權調
09 查事實關係，不受當事人主張之拘束，審判長應注意使當事
10 人得為事實上及法律上適當完全之辯論，並應向當事人發問
11 或告知，令其陳述事實、聲明證據，或為其他必要之聲明及
12 陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或
13 補充之。行政訴訟具有確保國家行政權之合法行使，維護公
14 益之目的，行政法院應依職權調查證據，且為裁判時，應斟
15 酌全辯論意旨及調查證據之結果，依論理及經驗法則判斷事
16 實之真偽，並將得心證之理由，記明於判決。倘未善盡調查
17 證據及審酌其證明力之職責，其判決即屬違背法令，並因調
18 查證據未臻完備，不足以判斷事實之真偽，亦有判決不備理
19 由之違法瑕疵。

20 (四)依系爭專利說明書所示，因布匹製程中，布匹在捲筒上的位
21 置可能發生偏移情形，先前技術係使用對邊控制器（Edge P
22 osition Controller，即EPC）之感測器來偵測布匹邊緣，
23 並配合驅動裝置以導正布匹位置，惟在含浸製程中，布匹經
24 過烘箱後，往往因環境溫度變化而發生皺褶或皺縮現象，使
25 產品良率受到影響且產能降低，為系爭專利所欲解決問題。
26 因此，在布匹因為環境溫差而可能發生皺褶的情況下，系爭
27 專利透過連接於滾筒之驅動裝置依據感測器所產生之感測訊
28 號驅動滾筒進行往復移動之技術手段（即系爭專利1F技術特
29 徵），達成驅動承載布匹之滾筒以經控制的方式來回擺動，
30 以提升製程的良率之有利功效等情，為原審依法確定之事
31 實。另依系爭專利說明書第27段、第31段及第34段所示，系

01 爭專利於感測器加裝可調整移動距離之可調整式氣缸以驅動
02 感測器往復移動，並產生感測訊號驅動滾筒往復移動，使設
03 置在滾筒上之布匹因滾筒往復移動被延展及攤平，進而達到
04 避免布匹皺褶之效果。而依甲證11之訂單、設計圖及電子郵件
05 所示，上訴人之受雇人陳尚杰曾於西元2015年6月間繪製S
06 ENSOR調整機構設計圖於偵測器（即系爭專利之感測器）加
07 裝氣缸，上訴人復參考三和上膠機之EPC（即系爭專利之對
08 邊控制器）左右搖擺機構，對照上訴人上膠機之EPC結構重
09 新設計，將原有對邊控制器之固定式鴨嘴，加裝自動搖擺機
10 構，並將偵測器安裝在左右搖擺機構上，使EPC單元自動按
11 固定行程及速度左右移動，以避免上膠機生產1017、1027等
12 超薄布時出現摺痕，復已提供第三人中山台光電子材料有限
13 公司（下稱中山台光公司）使用。另依甲證12所示，上訴人
14 之員工陳健輝、陳尚杰及楊智霖（下稱陳健輝等3人）曾於1
15 04年10月間因共同研發用氣缸推動糾邊機鴨嘴，使輓筒（似
16 指滾筒）左右擺動，並在人機介面可設定擺動速度，104年8
17 月底將所研發之上述糾邊擺動機構安裝在中山台光公司，經
18 證實可克服上膠機生產1017、1027、1037等超薄布打皺問
19 題，而經上訴人准予核發獎金。再參酌甲證12之2015年9月1
20 1日設計圖、甲證13之2015年9月22日設計圖，均已標示上訴
21 人之公司名稱，並經原審認定上訴人對於系爭專利請求項1
22 之要件1A至1E、1G、1H（如原判決附表3所示）具有實質貢
23 獻等情，則上訴人之員工陳健輝等3人於104年間所研發之機
24 構既係透過可調整式氣缸驅動感測器往復移動，因而使輓筒
25 （似指滾筒）左右擺動，並達成避免超薄布皺褶效果，則其
26 滾筒之左右擺動究係如何驅動，是否有滾筒驅動裝置，是否
27 係以感測器往復移動所產生之感測訊號驅動，上述機構是否
28 為上訴人之員工陳健輝等3人於職務上之創作，而依法由上
29 訴人取得專利申請權，原審均未詳加調查，復審酌參加人始
30 終未提出系爭專利申請專利範圍所載技術之合理創作過程，
31 原判決率以舉發證據無法證明系爭專利請求項1為陳健輝任

職於上訴人期間職務上所完成創作，亦難證明參加人、陳健輝對系爭專利請求項1無實質貢獻，而為不利上訴人之認定，除有違論理及經驗法則外，亦有未依職權調查證據之違背法令。

五、原判決既有前述違背法令情事，且其違法情事足以影響判決結果，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為有理由。因本件事證尚有未明，本院無從自為判決，有由原審再行調查審認之必要，爰將原判決廢棄，發回原審另為適法之裁判。

六、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第2條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 7 月 29 日

最高行政法院第一庭

審判長法官 胡 方 新

法官 羅 月 君

法官 張 國 勳

法官 林 麗 真

法官 林 欣 蓉

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 115 年 7 月 29 日

書記官 林 郁 芳