智慧財產法院行政判決

106 年度行專訴字第72號

原　　告　大立光電股份有限公司
代　表　人　林恩舟
訴訟代理人　郭雨嵐律師
　　謝祥揚律師
　　陳威如律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　黃濟陽
參　加　人　先進光電科技股份有限公司
代　表　人　林忠和
訴訟代理人　余明賢律師
　　許譽鐘律師
　　賴柏翰律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國106 年9 月7 日經訴字第10606310500 號訴願決定，提起行政訴訟。本院判決如下：

主　文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第M438469 號「遮光片送料機構」新型專利，應為「請求項1 至5 舉發成立，應予撤銷專利權」之審定。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人前以「遮光片送料機構」向被告申請新型專利，並經

被告發給新型專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告對之提起舉發。經被告審查，為「舉發不成立」之審定（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，經經濟部決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，聲明原處分及訴願決定均撤銷。本院因認本件訴訟之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依行政訴訟法第42條第1 項規定，依參加人之聲請准予獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告之主張：

(一)系爭專利為訴外人○○○、○○○任職原告期間之創作（即「Soma推料塊」遮光片取送裝置；下稱系爭營業秘密），依原告與○○○、○○○間之約定，原告應為系爭新型專利之專利申請權人，詎曾任職原告之○○○、○○○、○○○、○○○等4 人（下合稱○○○等4 人），竟不法洩漏竊取原告系爭營業秘密，交由參加人持之申請系爭新型專利，且○○○等4 人及參加人前總經理○○○共同列名為系爭新型專利之創作人。為此，原告另案聲請假處分、定暫時狀態處分均獲准許即本院102 年度民全字第8 號民事裁定、102 年度民暫字第9 號民事裁定；原告亦向臺灣臺中地方檢察署（下稱臺中地檢署），對參加人、○○○等4 人及○○○等人提起刑事告訴，亦經臺中地檢署以102 年度偵字第19135 號、103 年度偵字第11778 號起訴書提起公訴。又原告亦起訴請求確認系爭新型專利之專利申請權、專利權均歸原告所有，業經本院作成102 年度民營訴字第6 號民事中間判決，其理由已確認如證據2 所示之「Soma推料塊」遮光片取送裝置設計圖面，確為原告所有系爭營業秘密，故系爭新型專利（包

含其申請書之圖式）確係抄襲自原告之「Soma推料塊」遮光片取送裝置。

(二)系爭專利主要技術特徵已見於舉發證據及補強證據：

1.系爭專利請求項1 「堆料固定滑槽座」、「位移滑動取料滑塊」均已見於證據2。再者，系爭專利請求項1之「取送料座組」，即係指用以取送料件之構件，包含固定之「滑槽座」、「位移滑動」之「滑塊」。又自系爭專利說明書圖式第二、三圖所示，均將標示「21」、「22」之元件，合併標示為元件「20」（即取送料座組），且依起訴狀附件7 第2 頁可知，「滑槽座」（21）、「滑塊」（22）均已見於證據2 設計圖面，足見系爭專利請求項1 所稱「取送料座組」已見於證據2 ，且「取送料座組」之「數量」並非系爭專利請求項1 之主要技術特徵，於比對時無庸考量。

2.系爭專利請求項2 依附於請求項1 ，進一步界定「定位鎖固孔」特徵；請求項3 依附於請求項1 ，進一步界定「結合孔」特徵，而該「定位鎖固孔（212 ）」、「結合孔（220 ）」均已見於證據2 ，則系爭專利請求項2 、3 所載技術特徵，亦均已見於證據2 設計圖。

3.系爭專利請求項4 、5 界定之上、下工作平台、下平台部之氣壓缸、往復活塞桿、結合鎖固裝置等元件，則係為實現請求項1 至3 揭示之位移滑動取料滑塊及固定滑槽座之零件，對於系爭專利之主要技術即「取送推料塊」而言，並無技術貢獻。又上、下工作平台、氣壓缸、往復活塞桿均為習知技術，亦無從僅以此該等零件、裝置之組合據以申請專利。從而，系爭專利請求項4 、5 前開元件固然未見於證據2 設計圖面，然仍無礙於該等項次所載之「主要技術」確已見於證

據2 之認定。再者，原證3-2 、3-3 已分別揭示「工作平台」、「往復活塞桿」與堆料固定滑槽座間之鎖附、接合關係，從而被告辯稱證據2 並未揭示工作平台、氣壓缸、往復活塞桿，與請求項4 揭示技術特徵有所不同云云，顯無理由。另系爭專利請求項5 堆料塊之堆料槽座係以「鎖固孔」之方式鎖固於工作平台之上，亦已見於上述原證3 設計圖面。

4.原證6 設計圖顯示「堆料槽基座」與「滑槽塊」間及「堆料槽座」與「工作平台」間具有搭配使用關係；工作平台與平台支撐座間具組合關係，且工作平台具氣壓缸轉接座，可用以搭載氣壓缸，故原告提出之舉發證據、補強證據等設計圖面，其所繪示之零組件、元件彼此間確實具有組合搭配關係，可證明元件與其他構件的連接關係及實際運作情形。

(三)參加人所提出之研發紀錄並無任何客觀事證顯示系爭專利所涉技術係由其獨立研發完成，雖文件末頁列載開發過程，但就各該項目所生之文件（例如所謂「開發草圖手稿」、「初版圖面及測試修改之圖面」等），均未見提出。自難謂參加人於舉發階段所提出之「研發紀錄」為適格之證據。又參加人所提出之參證10至17及108 年1 月29日開庭簡報第8 頁所載四圖面，除與系爭專利顯有差異、或該證據雖載列某書籍之內頁，然未見提出該書籍，或無從證明該圖面所載照片之公開日期。故其主張系爭專利所涉技術與舉發證據重疊部分為習知技術，並無理由。

(四)為此聲明求為判決：1.訴願決定及原處分均撤銷。2.被告就新型第000000000 號「遮光片送料機構」專利應為「請求項1 至5 舉發成立」之審定。

三、被告之答辯：

(一)證據2 至4 僅能證明原告確有創作Soma之墊片放置塊及推料塊之零件設計圖及訴外人○○○等4 人確曾為原告所僱用。然證據2 僅係墊片放置塊及推料塊之設計圖，確未揭示系爭專利請求項1 之「數取送料座組」之技術特徵，另原告亦肯認證據2 未揭示請求項4 之上、下工作平台、氣壓缸、往復活塞桿等技術特徵，且請求項所載之內容乃係界定申請專利之發明的必要技術特徵，證據2 既未揭示系爭專利獨立項請求項1 、4 之前揭技術特徵，故證據2 至4 之組合並不足以證明原告具有系爭專利申請權。而原告所提原證1 號光學鏡頭各式元件外觀照片乙份及原證2 號「Soma推料塊」遮光片取送裝置外觀照片各乙份，非屬原舉發證據，亦為原告請求保密之部分，被告無從得知渠等證據之技術內容。又原告所提之原證3 、6 僅為零件圖，未揭示系爭專利獨立項即請求項1 、4 之數取送料座組，及請求項4 之數氣壓缸、往復活塞桿等技術特徵，另原告庭提簡報中之組合圖或立體示意圖並沒有時間可以勾稽，因此舉發證據尚不足以證明與系爭專利之創作為實質相同。

(二)原告引用本院102 年度民營訴字第6 號尚未確定之判決，其比對基礎與本案不同，該判決比較系爭專利第5 圖與證據2 設計圖認為構成實質相似，而本案是比較系爭專利申請專利範圍是否與證據2 實質相同，並非比較進步性之簡單改變或特別技術特徵，故無法將不同之技術特徵一起組合判斷。至原告所提出之原證6 設計圖，僅為補強主張之用，被告對此證據並無意見。

(三)答辯聲明：駁回原告之訴。

四、參加人答辯：

(一)原告已就系爭專利之權利歸屬提起民事訴訟並繫屬於本院即107 年度民營上字第1 號，是依行政訴訟法第177 條之規定，上開事件為行政訴訟判決基礎，即系爭專利權歸屬之民事法律關係業已繫屬於民事訴訟中，行政法院不能先自行就民事法律關係作成認定，而應停止訴訟，避免裁判矛盾。

(二)原告應具體證明所提「證據間之關聯性」，且應證明系爭專利申請專利範圍之全部技術特徵均已被原告所提之證據所「揭露」且「未逸脫創作構思、技術手段及功效」；若文義上不具相同技術特徵，或對應技術特徵具有不同之構思、技術手段及功效，即難謂原告為系爭專利之申請權人。本件原告主張以舉發程序中提出之「證據2 」及行政訴訟審理時提出之「原證3 、原證5 、原證6 」為其證明舉發事由存在之舉發證據。然該等舉發證據與系爭專利之獨立項1 、4 相較，原告所提證據並未揭露系爭專利之「數取送料座組」、「吸氣孔」、「定位鎖固孔」、「定位鎖固件」、「工作平台體」、「上、下平台部」、「數氣壓缸」、「往復活塞桿」、「螺合鎖固部」等技術特徵，以及各組件彼此間之連結組合關係及交互作動關係，而附屬項2 、3 、5 分別附屬於獨立項1 、4 ，包含獨立項各技術特徵，自更難謂已為舉發證據所揭露。

(三)參加人提出諸多習知技術，均係為證明「原告所提證據中，縱有任何與系爭專利技術特徵相對應之部分，亦均為習知技術」，故該等先前技術係參加人用以說明「舉發證據無法證明原告為系爭專利之申請權人」之彈劾證據，而非由舉發人就同一舉發理由所提出，用以證明系爭專利具有應撤銷原因之舉發證據；原告不得基於該等習知技術主張其為專利申請

權人，進而主張任何他人（包含參加人）不得以該等習知技術進行改良而申請專利。又系爭專利是否為習知技術，或為所屬技術領域具通常知識者依習知技術所能輕易完成，乃新穎性或進步性之問題，屬另一舉發理由，原告既未於舉發程序中提出，即不得於本件中再行主張。因此，原告主張參加人所提習知技術並未揭露系爭專利之技術特徵云云，涉及系爭專利是否具新穎性或進步性之問題，不在本件審理範圍。再者，參加人主張系爭專利技術與舉發證據重疊部分屬先前技術之陳述，並未違反「禁反言」原則，蓋「系爭專利技術之『一部分』為習知技術」與「系爭專利技術為習知技術」為兩完全不同之概念，且在判斷是否具進步性時，將係就「習知技術＋新增特徵」與「習知技術」比較，藉以判斷該專利之顯而易見性，而非就該專利技術特徵之任何一部主張為習知技術後即逕論該專利無效。參加人僅係將該部分具體指明，但絕非主張系爭專利之全部為習知技術；而系爭專利亦確實包含習知技術未涵蓋之技術特徵，且亦未為舉發證據所涵蓋，是以專利侵權之比對時，若專利中有部分技術特徵為習知技術，該部分技術特徵與侵權產品之比對即無意義；本件原告以舉發證據主張與系爭專利相同之技術特徵，業經證明均為習知技術，故以之主張可證明技術源自原告云云，並無任何證明力可言。

(四)答辯聲明：駁回原告之訴。

五、得心證之理由：

(一)本件之主要爭點：

參加人前於民國（下同）101 年4 月9 日以「遮光片送料機構」向被告申請新型專利，申請專利範圍共5 項，經被告形

式審查後准予專利，並發給新型第M438469 號專利證書。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第107 條第1 項第3 款規定，對之提起舉發。經被告審查，認原告所提之證據並不足以證明原告具有系爭專利申請權，以106 年4 月26日（106）智專三（三）05132 字第10620454140 號專利舉發審定書為「請求項1 至5 舉發不成立」之審定。原告不服，提起訴願，經經濟部106 年9 月7 日經訴字第10606310500 號訴願決定以相同理由決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟，並以前揭情詞置辯。故本件之主要爭點為參加人是否為系爭專利之專利申請權人？

(二)本件無停止訴訟之必要：

按行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序，行政訴訟法第177 條第1 項固有明文，惟其前提係以行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據。經查參加人主張原告已就相同爭點於民事訴訟提起確認之訴，而依前項規定聲請裁定停止本件訴訟程序，以避免本件判決之結果與民事法院見解互相矛盾云云。惟查原告係以核准時專利法第107 條第1 項第3 款規定提起舉發，而以該款規定提起舉發之人雖限利害關係人，但並未規定須取得民事確定判決認定為真正之專利申請權人始得以本款提起舉發，且本件行政訴訟主要爭點為參加人是否為系爭專利合法之專利申請權人，與原告所提本院102 年度民營訴字第6 號、上訴後為107 年度民營上字第1 號確認參加人營業秘密損害賠償等事件，二者之訴訟標的並不相同，且該案之爭點眾多，縱涉及專利申請權之歸屬，但其主要爭執為原告是否為系爭專

利之申請權人，與本件僅須判斷參加人是否為合法之專利申請權人尚屬有間。本件並無「須俟前開民事訴訟終結，否則本件行政訴訟即無從或甚難判斷」之情形，故本件無停止訴訟程序之必要。

(三)原處分之認定有誤：

1.按專利申請權，指得依本法申請專利之權利；又專利申請權人，除本法另有規定或契約另有訂定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人；另新型專利權人為非新型專利申請權人者，利害關係人得附具證據向專利專責機關提起舉發，撤銷其專利權，分別為99年8 月25日修正公布、99年9 月12日施行之專利法第5 條第1 、2 項，第107 條第1 項第3 款及第108 條準用第25條第1 項所明定。而所謂「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實際進行研究創作新型或新式樣之人，且發明人或創作人須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人。又所謂「實質貢獻之人」係指為完成發明而進行精神創作之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。故以專利權人非專利申請權人為由提起舉發，應就舉發人所提證據判斷名義上之專利權人，是否係就申請專利範圍所載技術特徵具有實質貢獻之人。倘認舉發人所提證據已揭露申請專利範圍之主要技術特徵，且該名義上專利權人並未提供合理之研發歷程，即應認該名義上專利權人並非合法之申請權人。而在判斷舉發人所提證據是否已揭露申請專利範圍之主要技術特徵時，並非如有效性判斷須組合所有引證比對申請專利範圍記載之所有技術特徵，更非如侵權比對須在全要件原則下，逐一比對文義上所

載之所有技術特徵，而係綜合舉發人所提證據，判斷申請專利範圍所載主要技術特徵，即所欲解決之問題或達成功效之構想，及達成該構想之技術手段，是否為名義上專利權人所發想。

2.經查原處分主要係認為原告所提證據2 並未揭示系爭專利請求項1 之數取送料座組之技術特徵，不足以證明舉發人即原告具有系爭專利申請權云云。惟查本件之主要爭點並非在判斷原告是否具有專利申請權，而係在判斷參加人是否為合法之專利申請權人。倘原告所提證據2 已揭露系爭專利之主要技術特徵，參加人又無法證明其發明歷程，即應認參加人非系爭專利之合法申請權人。次查原處分既認證據2 已揭露一組取送料座組，但以證據2 並未揭露系爭專利請求項1 所界定之數組取送料座組，即認原告無法證明參加人非合法之專利申請權人，然一組與數組取送料座組之差異，實為該所屬技術領域中具有通常知識者以證據2 所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知之技術，倘系爭專利請求項1 僅係將證據2 一組取送料座組改為數組取送料座組，難謂系爭專利權人係對該遮光片送料機構有實質貢獻之人。原處分之認定，不符合前揭以實質貢獻判斷專利申請權人之意旨，應有違誤。

(四)原告所提證據已足證明參加人非系爭專利之合法專利申請權人：

1.參加人非系爭專利請求項1 之專利申請權人：

⑴經查系爭專利之申請專利範圍共計5 項，其中請求項1 、4 為獨立項，其餘均為附屬項。系爭專利所欲解決之問題為習知光學元件加工裝置作業流程繁複及無法縮減加工時間之問

題，乃完成系爭專利之遮光片送料機構。系爭專利之主要目的在於提供一種遮光片送料機構，其係由一工作平台體及數取送料座組所構成，該取送料座組所設堆料固定滑槽座之遮光片堆料槽二側之數定位鎖固孔，相對於工作平台體之上平台部所設固定結合鎖孔，並以定位鎖固孔所設定位鎖固件鎖合固定，而氣壓缸之往復活塞桿端部所設螺合鎖固部，則鎖合於取送料座組之位移滑動取料滑塊前側所設結合孔，藉由於堆料固定滑槽座之遮光片堆料槽，層疊堆置數遮光片，且位移滑動取料滑塊之吸氣孔連接吸氣裝置，使吸氣孔與內導孔及數微形導孔產生吸力，而位移滑動取料滑塊之下陷槽，與堆料固定滑槽座之遮光片堆料槽下側間距約為一片遮光片厚度距離，於氣壓缸之往復活塞桿往復運動，帶動與其結合之位移滑動取料滑塊，使位移滑動取料滑塊之下陷槽所設數微形導孔，因位移而相對堆料固定滑槽座之遮光片堆料槽下側，而數微形導孔之吸力吸取遮光片堆料槽內堆疊之一遮光片，並由位移滑動取料滑塊位移作動取出該遮光片，以達簡化作業流程及縮短加工時間之功效（參系爭專利說明書第3、4 頁）。

⑵次查原告所提證據2 為原告於2004年10月7 日繪製之Soma推料塊零件設計圖本，包含有推料塊及墊片放置塊之設計圖面二張，而設計圖之核准人○○○與原告具有僱傭關係（見證據3 ）；另系爭專利創作人即○○○等4 人與原告間亦曾有聘僱關係（見證據4 ）。證據2 之圖式包括：一墊片放置塊及一推料塊，該墊片放置塊設有堆料槽，而堆料槽下方設有一定位滑槽，另推料塊之上方設有一下陷槽，該下陷槽表面垂直向下環繞設有數微形導孔，而推料塊之下方垂直向上設

有二吸氣孔，且推料塊內水平方向設有二內導孔，該吸氣孔、內導孔及數微形導孔相互導通。是以證據2 之圖式已揭露一種遮光片送料機構，其係包括：一組取送料座組，該取送料座組設有一遮光片放置塊及一推料塊，該遮光片放置塊設有遮光片堆料槽，而遮光片堆料槽下方設有一定位滑槽，另推料塊之上方設有一下陷槽，該下陷槽表面垂直向下環繞設有數微形導孔，而推料塊之下方垂直向上設有二吸氣孔，且推料塊內水平方向設有二內導孔，該吸氣孔、內導孔及數微形導孔相互導通，其推料塊滑動設於墊片放置塊所設定位滑槽。其中證據2 之遮光片放置塊及推料塊之技術內容，可對應於系爭專利請求項1 之堆料固定滑槽座及位移滑動取料滑塊之技術特徵，故證據2 之遮光片送料機構與系爭專利請求項1 之遮光片送料機構之差異僅在於：①證據2 所揭露者係一組取送料座組，而系爭專利請求項1 係界定數組取送料座組；②證據2 所揭露之推料塊設有二吸氣孔及二內導孔，而系爭專利請求項1 係界定該位移滑動取料滑塊設有一吸氣孔及一內導孔。

⑶關於差異①之部分：原告於107 年11月9 日準備程序庭所提簡報第9 頁（本院卷二第722 頁）為原告公司鏡頭組裝機運作影片截圖，依該截圖已揭露系爭專利請求項1 數取送料座組之技術特徵，又依該簡報第10頁（本院卷二第723 頁）之資料顯示該影片之修改日期為2010年1 月12日，早於系爭專利之申請日，且該影片檔案係臺中地檢署檢察官於系爭專利創作人○○○等4 人轉任職於參加人後，自其所持有之電腦硬碟中所查扣，應可信為真。參加人雖爭執該截圖中原告所標註之三組凸出物無法清楚證明其為送料座組云云，然依據

該影片截圖可知於系爭專利申請日前，原告已存在有鏡頭組裝機並實際從事生產之事實，若該鏡頭組裝機無送料系統與其他系統搭配，則原告實無法自動化取送該些微小之遮光片以完成鏡頭之組裝生產，且考量該截圖上各系統之相對配置關係及其已實際用於生產之事實，應認定該三組凸出物係取送料座組始為合理。況系爭專利請求項1 界定數組取送料座組，僅係證據2 所揭露一組取送料座組設置數量之簡單改變，其技術手段均係以一遮光片放置塊及一推料塊構成一組取送料座組，其功能亦均係用以取送遮光片，故差異①之技術特徵，實為該所屬技術領域中具有通常知識者從證據2 所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知，系爭專利請求項1 將證據2 一組取送料座組改為數組取送料座組，難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異。另關於差異②之部分：僅係證據2 推料塊內吸氣孔及內導孔設置數量之簡單改變，其技術手段均係利用推料塊內的吸氣孔及內導孔將鏡片吸附並傳送，故差異②之技術特徵，亦為該所屬技術領域中具有通常知識者從證據2 所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知，系爭專利請求項1 將證據2 推料塊之二吸氣孔及二內導孔改為一吸氣孔及一內導孔，亦難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異。系爭專利請求項1 與證據2 之主要技術特徵相較，既無實質差異，而證據2 之時間早於系爭專利申請時，且為原告所先實施使用，況系爭專利之創作人○○○等人曾為原告員工，實難認系爭專利之創作人對系爭專利欲解決之問題或達成功效之構想，及達成該構想之技術手段有實質貢獻，則亦難認參加人為系爭專利請求項1 之合法專利申請權人。

2.參加人非系爭專利請求項4 之專利申請權人：

⑴按於專利舉發事件，基於處分權主義，行政法院固應僅就舉發人所主張之舉發理由及其所提之舉發證據加以審查，以判斷系爭專利應否撤銷。然此並非謂法院審理時，除了舉發證據之外，不能再就基於同一基礎事實之關連性輔助證據加以調查。蓋專利行政訴訟寓有促進產業發展之公益目的，專利權應否撤銷非限於私利之考量；而輔助證據係用以補充證明原有舉發證據之證據能力或證明力之用；倘舉發證據之可信度尚有不足，致法院無法獲得明確之心證時，基於公益之考量，法院非不得依職權調查與舉發證據相關連之輔助證據，以期發現真實（最高行政法院105 年度判字第41號判決意旨參照）。經查原證6 係原告於行政訴訟中所提出，其內容為推料塊治具及其搭配件之完整尺寸設計圖，而原證6 之核對或繪圖者黃重維亦為原告之受聘者，此應係用以補充證明原有舉發證據2 之證明力，且足以證明推料塊治具及其搭配件之設計圖為同一時期且其構件係相互配合，又被告及參加人均對原證6 為輔助證據之提出表示無意見（見本院卷二第775 頁），故應認原證6 僅為輔助證據，原告得於本件訴訟中提出。

⑵經查系爭專利請求項4 與系爭專利請求項1 均包含有「數取送料座組，該取送料座組設有一堆料固定滑槽座及一位移滑動取料滑塊，該堆料固定滑槽座設有遮光片堆料槽，而遮光片堆料槽下方設有一定位滑槽，且位移滑動取料滑塊之前側設有一結合孔，該位移滑動取料滑塊之上方設有一下陷槽，而下陷槽表面垂直向下環繞設有數微形導孔，且位移滑動取料滑塊之下方垂直向上設有一吸氣孔，另位移滑動取料滑塊

內水平方向設有一內導孔，而吸氣孔、內導孔及數微形導孔相互導通，而位移滑動取料滑塊滑動設於堆料固定滑槽座所設定位滑槽」之技術特徵，此部分之技術特徵既如前所述已認為證據2 所實質揭露，且與證據2 之主要技術特徵相較，系爭專利請求項1 並無實質差異，則請求項4 亦應認無實質差異。且查證據2 雖未揭露系爭專利請求項4 「一工作平台體，該工作平台體設有一上平台部及一下平台部，而下平台部結合設有數氣壓缸，該數氣壓缸分別設有一往復活塞桿，而數往復活塞桿之端部分別設有一螺合鎖固部」及「其堆料固定滑槽座與上平台部結合固定，而取送料座組之位移滑動取料滑塊前側所設結合孔，則鎖合於氣壓缸之往復活塞桿端部所設螺合鎖固部」之技術特徵，然證據2 揭露該遮光片放置塊設有定位鎖固孔，可知該遮光片放置塊可結合固定於工作台體上，而該推料塊必須設有結合孔以連結動力源始能達成送料機構之基本功能，故在證據2 所揭露的技術內容已實際從事生產之事實觀之，系爭專利請求項4 所界定之工作平台體、氣壓缸及其連結關係等細部技術特徵，應為實施證據2 所當然應該具備之構件，故系爭專利請求項4 之主要技術特徵相較於證據2 ，亦難認與該遮光片送料機構有實質差異。系爭專利請求項4 之主要技術特徵與證據2 相較，既無實質差異，而證據2 之時間早於系爭專利申請時，且為原告所先實施使用，況系爭專利之創作人○○○等4 人曾為原告員工，實難認系爭專利之創作人對系爭專利欲解決之問題或達成功效之構想，及達成該構想之技術手段有實質貢獻，則亦難認參加人為系爭專利請求項4 之合法專利申請權人。

⑶此外，原證6 亦揭露一種工作平台，包含：一工作平台台體

之支撐架（即原證6-4 號A14MCC-0115-00圖）及一設置於該工作平台體上之支架（即原證6-3 號A14MCC-0100-02圖），其中該工作平台體具有一上平台部及一下平台部，故原證6已揭露系爭專利請求項4 「一工作平台體，該工作平台體設有一上平台部及一下平台部」之技術特徵；另原證6 揭露遮光片放置塊（即原證6-1 號J3-9341A-0023-00圖）左右兩側各設有二個定位鎖固孔，該些定位鎖固孔之孔位距離與該工作平台體（即原證6-5 號A14MCC-0116A-00 圖）之上平台部的孔位距離完全相同，而揭露系爭專利請求項4 「堆料固定滑槽座與上平台部結合固定」之技術特徵。雖原證6 未揭露氣壓缸及其間之連結關係，惟原證6 揭露該支架（即原證6-3 號A14MCC-0100-02圖）所設之4 個孔之孔位距離與該工作平台體（即原證6-5 號A14MCC-0116A-00 圖）之下平台部的孔位距離完全相同，可知該支架係設置於該工作平台體之下平台部；另由原證6 所揭露該推料塊前端設有結合孔，且該支架亦設有三個U 型槽以使構件通過之技術內容，可知該推料塊乃係藉由前側之結合孔與動力源連結，始能達成送料機構之基本功能，故在原證6 所揭露的技術內容已實際使用於生產並達成送料機構之功能的基礎上，必定會有動力源之使用，而系爭專利請求項4 所界定氣壓缸僅係動力源之簡單選用，其連結關係之細部技術特徵，亦為該所屬技術領域中具有通常知識者從原證6 所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知，故相較於原證6 ，更可證系爭專利請求項4 關於該氣壓缸及其連結關係之細部技術特徵的界定，與本件爭執之遮光片送料機構並無實質差異。系爭專利請求項4 之主要技術特徵與原證6 相較，既無實質差異，而原證6 之時間早於

系爭專利申請時，且為原告所先實施使用，況系爭專利之創作人○○○等4 人曾為原告員工，實難認系爭專利之創作人對系爭專利欲解決之問題或達成功效之構想，及達成該構想之技術手段有實質貢獻，則輔以原證6 更難認參加人為系爭專利請求項4 之合法專利申請權人。

3.參加人非系爭專利請求項2 、3 及5 之專利申請權人：

⑴系爭專利請求項2 係請求項1 之附屬項，其權利範圍包括請求項1 之全部技術特徵及附加技術特徵「其中，該遮光片堆料槽二側分別設有數定位鎖固孔，該定位鎖固孔分別穿設有一定位鎖固件」，而證據2 之遮光片放置塊已揭露該遮光片放置塊二側分別設有二定位鎖固孔之技術內容，而系爭專利請求項2 另外界定之定位鎖固件僅係設於該定位鎖固孔之配合件，為固定該遮光片放置塊之必有元件，系爭專利請求項2 另外界定之定位鎖固件，實為該所屬技術領域中具有通常知識者從證據2 所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知之技術，難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異。

⑵系爭專利請求項3 係請求項1 之附屬項，其權利範圍包括請求項1 之全部技術特徵及附加技術特徵「其中，該位移滑動取料滑塊之前側設有一結合孔」，而證據2 已揭露一推料塊，而該推料塊必須設有結合機構以連結動力源始能達成送料機構之功能，故在證據2 所揭露的技術內容已實際從事生產之情形下，系爭專利請求項3 所界定之結合孔，難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異。此由原證6 揭露該推料塊（即原證6-2 號J3-9341A-0022-00圖）之前側具有結合孔之技術內容亦可為證，原證6 實已揭露系爭專利請求

項3 之附屬技術特徵。

⑶系爭專利請求項5 係附屬於請求項4 之附屬項，其權利範圍包括請求項4 之全部技術特徵及附加技術特徵「其中，該而上平台部設有數組固定結合鎖孔，而取送料座組之遮光片堆料槽二側分別設有數定位鎖固孔，該定位鎖固孔分別穿設有一定位鎖固件，其遮光片堆料槽二側所設數定位鎖固孔，相對於工作平台體之上平台部所設固定結合鎖孔，並以定位鎖固孔所設定位鎖固件鎖合固定」。而證據2 之遮光片放置塊已揭露該遮光片放置塊二側分別設有二定位鎖固孔之技術內容，將該些定位鎖固孔以定位鎖固件穿設並固定於工作台上，以達到取送料座組之基本功能，實為該所屬技術領域中具有通常知識者從證據2 所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知，難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異。此由原證6 之工作平台體（即原證6-5 號A14MCC-0116A-00 圖）已揭露該工作平台體之上平台部設有數組固定結合鎖孔，而原證6 之遮光片放置塊（即原證6-1 號J3-9341A-0023-00圖）已揭露該遮光片放置塊二側分別設有二定位鎖固孔，該固定結合鎖孔與定位鎖固孔之孔位距離完全相同，可知該遮光片放置塊之定位鎖固孔與該上平台部之固定結合鎖孔係可相互配合鎖合，而系爭專利請求項5 另外界定之定位鎖固件僅係穿設於該固定結合鎖孔及定位鎖固孔之配合件，為固定該遮光片放置塊與工作平台體之必有元件，系爭專利請求項5 另外界定之定位鎖固件，實為該所屬技術領域中具有通常知識者從原證6 所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知，難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異。

⑷系爭專利請求項2 、3 係請求項1 之附屬項，其權利範圍包括請求項1 之所有技術特徵；系爭專利請求項5 為請求項4 之附屬項，其權利範圍包括請求項4 之所有技術特徵；而系爭專利請求項1 、4 之主要技術內容部分相同，如前所述，系爭專利請求項1 與證據2 相較，已難認有實質差異；請求項4 與證據2 或其補充證據原證6 相較，亦難認有實質差異，而如前所述，附屬於請求項1 之附屬項2 、3 ；附屬於請求項4 之附屬項5 之附加技術特徵，與證據2 或其補充證據原證6 相較，均認無實質差異，則請求項2 、3 、5 之主要技術特徵與證據2 或其補充證據原證6 相較，亦難認有實質差異，而證據2 及原證6 之時間均早於系爭專利申請時，且為原告所先實施使用，況系爭專利之創作人○○○等4 人曾為原告員工，實難認系爭專利之創作人對系爭專利欲解決之問題或達成功效之構想，及達成該構想之技術手段有實質貢獻，則亦難認參加人為系爭專利請求項2 、3 、5 之合法專利申請權人。

(五)參加人迄今未提出合理之研發歷程資料：

本件之主要爭點為原告所提證據是否能證明參加人非系爭專利之合法專利申請權人，而原告所提證據2 已可證明系爭專利之主要技術特徵與證據2 相較，並無實質差異；所提原證6 更可輔助證明系爭專利之主要技術特徵與原告已實施使用之遮光片送料機構技術並無實質差異，則已難認系爭專利之創作人即○○○等4 人對系爭專利之發想具有實質貢獻。又參加人雖提出多份習知技術文獻欲證明系爭專利係參考習知文獻所為之創作，然本件之爭點為系爭專利創作人對系爭專利之發想是否有實質貢獻，並非系爭專利是否具有其他得撤

銷理由，且參加人所提之創作歷程（見本院卷二第899 頁），亦無其最初如何將該些文獻之技術內容轉換並建構出系爭專利請求項所載內容之相關資料，依據參加人所提之所謂開發歷程，其最初的時程係「開發草圖手稿」，參加人並未提出在該時程之前，參加人係如何將該些文獻之技術內容轉換成草圖手稿，進而建構出系爭專利請求項所載內容的相關時程及資料，參加人所提開發歷程僅係該產品於發明構思完成後所為之修改及測試等工作的時程，同樣無法證明該產品草圖手稿的發明構思，係源自於系爭專利之創作人○○○等4人。原告所提證據既足以證明系爭專利創作人○○○等4 人對系爭專利之發想不具實質貢獻，參加人亦提不出合理之創作歷程，難認參加人為系爭專利之合法專利申請權人。

六、綜上所述，原告所提證據足以證明參加人並未具有系爭專利請求項1 至5 專利申請權，且參加人迄今未提出合理之研發歷程資料，是原處分所為舉發不成立之審定，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦有未合，原告訴請撤銷原處分與訴願決定，為有理由，應予准許，另原告聲請命被告作成異議成立且撤銷系爭專利之部分，因事證已臻明確，依行政訴訟法第200 條第3 款規定，命被告就系爭專利應作成「請求項1 至5 舉發成立，應予撤銷專利權」之審定。

七、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本件判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，原告之訴為有理由，爰依行政訴訟法第98條第1 項前段、第200 條第3 款，判決如主文。

中　華　民　國　108　年　4　月　18　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　彭洪英

法　官　熊誦梅

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件
㈠符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
㈡非律師具有右列情形之一，經最高行	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。

政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合㈠、㈡之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　108　　年　　4　　月　　23　　日

書記官　謝金宏