

智慧財產法院行政判決

107年度行專訴字第47號

原告 全球傳動科技股份有限公司

代表人 李清崑（董事長）

訴訟代理人 楊長峯專利師

黃雅君專利師

陳秋汝律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 吳凱豐

參加人 璟騰滾珠科技股份有限公司

代表人 李重慶（董事長）

訴訟代理人 蔣大中律師

陳初梅律師（兼送達代收人）

戴雅玟律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國107年3月31日經訴字第10706302990號訴願決定，提起行政訴訟，並經參加人聲請獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

本件原告起訴聲明原為訴願決定及原處分關於「請求項1舉發成立，應予撤銷」部分均撤銷、「命被告就第000000000N02號專利舉發事件作出「請求項1舉發不成立」之審定（見

01 本院卷第17頁），之後於民國107年10月15日當庭變更為訴
02 願決定及原處分關於「請求項1舉發成立，應予撤銷」部分
03 均撤銷，被告、參加人均無異議，而為本案之言詞辯論（見
04 本院卷第193頁），依行政訴訟法第111條第2項規定，自
05 應准許。

06 貳、實體事項：

07 一、事實概要：

08 原告之前手全球滾珠科技股份有限公司前於94年5月4日以
09 「滾珠螺母結構及其製備的方法」向被告申請發明專利，申
10 請專利範圍共20項，經編為第00000000號審查，准予專利，
11 並發給發明第I263003號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參
12 加人於105年8月12日以該專利違反核准時專利法第22條第
13 1項第1款、第2款及第4項之規定，對之提起舉發。其後
14 ，系爭專利於105年11月1日經申准讓與登記予原告。經被
15 告審查，以106年3月28日（106）智專三（三）05051字
16 第10620339170號專利舉發審定書為「請求項1至20舉發不
17 成立」之處分，參加人不服，提起訴願，被告旋於106年7
18 月5日以（106）智專三（三）05051字第10620699300號
19 函自行撤銷前揭處分，並經經濟部106年8月2日經訴字第
20 10606308380號訴願決定書為「訴願不受理」之決定。案經
21 被告重為審查，認系爭專利請求項1違反核准時專利法第22
22 條第4項規定，請求項2至20未違反前揭舉發條款，以106
23 年10月16日（106）智專三（三）05051字第10621043850
24 號專利舉發審定書為「請求項1舉發成立，應予撤銷」、「
25 請求項2至20舉發不成立」之處分。原告不服前揭處分中有
26 關舉發成立之部分，提起訴願，經經濟部106年3月31日經

01 訴字第10706302990 號訴願駁回，原告不服，遂向本院提起
02 訴訟。本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應
03 予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，是本院准許
04 參加人聲請獨立參加本件被告之訴訟。

05 二、原告聲明請求訴願決定及原處分關於「請求項1 舉發成立，
06 應予撤銷」部分均撤銷，並主張：

07 (一)證據10無法證明系爭專利請求項1不具進步性：

08 1.訴願機關及被告已認定參加人所提之證據9 不具證據能力，
09 原告將不再討論證據9 、證據10之組合是否能證明系爭專利
10 請求項1 不具進步性。而係就證據10不足以證明系爭專利請
11 求項1 不具進步性依次為如下論述，先予敘明。

12 2.證據10為一滾珠螺桿之圖片，螺桿元件之螺帽上有一孔位，
13 圖片下方為滾珠螺桿之各面剖面圖，再下為型號規格表。除
14 上述內容外，證據10未有任何與專利結構相關之說明文字。
15 被告對於證據10所引用及說明之內容不明確，而原告系爭專
16 利請求項1 之定位孔技術為系爭專利具有別於先前技術之進
17 步性的核心內容，而今，被告對於事關是否為事後權利剝奪
18 之進步性認定中的重要事項，如何僅憑證據10之圖片即可推
19 究該孔為定位孔，從未做出充分且合理說明，不僅悖於禁反
20 言法理，且亦無法達到「清楚且令人信服之程度」之本案證
21 據證明力要求，至為明顯。實則，系爭專利所屬技術領域具
22 通常知識者皆知者為：滾珠螺母上通常具有功能各異之各種
23 孔位，根據設計需求的不同，各孔位的功能亦係截然不同，
24 若僅單就圖片上的孔位位置，並無法得知各孔位的明確功能
25 。

26 3.系爭專利請求項1 之解釋係為「系爭專利之定位孔係對應於

滾珠螺母10內側壁上之第二螺旋槽11之溝渠中心位置」，所欲達成之功效在於「加工機80將可藉此定位孔12對應於加工機80本身的相對位置，作為加工基準點，設置CNC 加工路徑及相關程式，即可進行鑽孔、車牙等各項加工作業，致使加工精度更為精準，而有效提升產品品質」（參系爭專利說明書第9 頁第10至13行），可見系爭專利之「且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置」，參照系爭專利說明書內容應解釋為「且該定位孔對應於第二螺旋槽之任一溝渠之中心位置」。而定位孔作為加工基準點之概念，對於證據10展覽光碟內容僅為顯示：展覽活動廠商及其產品展示之內容而言，充其量僅係額外功效，並未見於證據10本身，在證據10中並未有任何合理動機，能驅使所屬技術領域中具有通常知識者得再另外加入定位孔作為加工基準點之概念，足見被告所稱證據10足以證明系爭專利請求項1 不具進步性之結論，全然係立基於說明書、申請專利範圍及圖式之內容產生的「後見之明」。

4.就證據10所揭露之程度而言，所屬技術領域中具有通常知識者實際上無法認識到證據10所揭示螺帽上之外表面鑽設之孔位即為定位孔，自無從進而輕易思及將定位孔位置作出改變，故證據10實不足以證明所屬技術領域中具有通常知識者依證據10可輕易完成系爭專利請求項1 之定位孔技術，而不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，且在系爭專利之舉發過程中，舉發人即參加人所提之諸多證據皆無揭露定孔位之技術特徵，反足徵系爭專利請求項1 之定位孔技術特徵確為原告首創，系爭專利請求項1 確有進步性無疑。縱認系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，得直接單憑證據10照片上

01 所示孔位即斷定為定位孔（假設語氣，原告否認之），然定
02 位孔之應設置位置為何（即應置於滾珠螺母之何處）至關係
03 爭專利與其他先前技術相比所欲增進及改善處能否達成，為
04 系爭專利有無進步性之核心問題，惟僅憑證據10照片顯然無
05 從確認定位孔之應設置位置，證據10非得能用以證明系爭專
06 利請求項1 不具進步性。

07 5.又不可能僅因證據10所揭露的外觀之立體圖上鑽設有一孔位
08 的僅止於此的單純揭露，即可得知該孔位之功能為定位孔，
09 認為僅是定位孔位置之簡單改變，而認無進步性可言。同樣
10 地，不可能僅因證據10所揭露的外觀之立體圖上鑽設有一孔
11 位的僅止於此的單純揭露，即可得知或可輕易改變完成系爭
12 專利請求項1 利用該定位孔及其相應的治具、插銷，以快速
13 定位於加工機上進行後續整套的加工工序，及快速、準確地
14 定位於檢測機具上進行檢測工序。實則，證據10欠缺或未提
15 供能使所屬技術領域具有通常知識者，達成系爭專利請求項
16 1 之發明的快速而精確地拆裝螺母素材，並具有提高加工精
17 度，大幅減少工時的目的的相關技術手段的構想或動機。因
18 此，縱使所屬技術領域中具有通常知識者僅就該照片閱覽後
19 ，其何來動機、理由或構想，思及證據10所揭示螺帽上之外
20 表面鑽設之孔位即為定位孔，其更無法將該孔位改變為搭配
21 治具及定位銷，以快速地定位於加工機具或檢測機具，而進
22 行後續的加工工序及檢測工序。顯然地，被告係基於已知該
23 孔位之功能（配合系爭專利請求項2 至9 之說明或可能得出
24 該孔位係作為定位孔之用）係用於定位此一「後見之明」（
25 預先將系爭專利請求項2 至9 之方法說明於內心置換於證據
26 10），而認系爭專利請求項1 不具進步性，故證據10實不足

01 以證明系爭專利請求項1 不具進步性。此外，傳統不使用定
02 位治具研磨時採三爪夾或水滴法；其中，三爪夾方式在每次
03 加工時均要校正同心度，且要尋找牙溝的加工起始點；其中
04 ，水滴法設定對刀位置，作業人員必須以重複進行研磨刀具
05 位置左右定位尋找螺紋中點。相對比使用定位孔快速定位，
06 水滴法定位時間較長，且不易操作，此都再再彰顯系爭專利
07 請求項1 之發明的定位孔快速定位的專利價值及進步性。

08 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

09 (一)證據9 為2001年度台北國際工具機械展覽會之拷貝光碟，原
10 告否認其形式上真正，且無其他證據足資佐證其真正，自不
11 得以該證據作為系爭專利相關之先前技術。

12 (二)證據10為2003年度台北國際工具機械展覽會之拷貝光碟，係
13 由台灣區機械同業工會委託展昭公司製作，有台灣區機械同
14 業工會106 年1 月18日函臺機公會業字第10601018號函及該
15 函檢附協議書、展昭公司106 年1 月10日展昭字第106006號
16 函可稽，業經本院於105 年度民專訴字第32號判決書第30頁
17 第12行至第31頁第13行認為證據10確為2003年台北國際工具
18 機械展覽會光碟，堪予採信。其公開日早於系爭專利申請日
19 ，可作為系爭專利相關之先前技術。

20 (三)證據10已揭示螺帽上之外表面鑽設有一定位孔，其與系爭專
21 利請求項1 之差異亦僅是定位孔位置之簡單改變，且該定位
22 孔亦與系爭專利讓螺母素材快速地定位在加工機上，同時，
23 加工機更可依此定位孔的位置作為加工基準，而大幅強化產
24 品精確度之功效相當，系爭專利請求項1 為所屬技術領域中
25 具有通常知識者依證據10所能輕易完成，故證據10足以證明
26 系爭專利請求項1 不具進步性。

01 (四)原告對於前揭民事判決（105 年度民專訴字第32號）不服而
02 提起上訴，上訴判決：「被證21（即證據10）揭示螺帽上之
03 外表面鑽設有一定位孔，其與系爭專利請求項1 之差異僅是
04 定位孔位置之簡單改變，且定位孔與系爭專利讓螺母素材快
05 速定位在加工機上。況加工機可依此定位孔之位置作為加工
06 基準，而大幅強化產品精確度之功效相當，系爭專利請求項
07 1 為所屬技術領域中具有通常知識者，依被證21所能輕易完
08 成，故被證21足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。」（
09 106 年度民專上字第26號判決第30頁理由參照）據上說明，
10 證據10已足資證明系爭專利請求項1 不具進步性，進而證據
11 9、10之技術亦足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

12 四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

13 (一)原告起訴主張原處分違法不當，主要爭點在「系爭專利請求
14 項1 相較於證據10是否具有進步性」。然此重要爭點業經原
15 告與參加人間之本院105 年度民專訴字第32號民事判決及本
16 院106 年度民專上字第26號民事判決實質審理及判斷，並經
17 最高法院107 年度台上字第501 號裁定駁回原告上訴，原告
18 不應就相同爭點復於本件中爭執。針對證據10已於2003年揭
19 露系爭專利「定位孔」特徵一事，迭經原告與參加人於上開
20 民事訴訟中提出多項證據為實質攻防；法院曾當庭勘驗證據
21 10，並傳喚多名證人到庭訊問（包括證人○○○、○○○、
22 ○○○等），後本於證人證詞及雙方辯論之結果判斷證據10
23 確實已證明系爭專利請求項1 不具進步性。另原告在上開民
24 事案件中，為主張參加人之產品侵權，自承系爭專利請求項
25 1 唯一技術特徵為「定位孔」，且系爭專利請求項1 之「定
26 位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置」之特徵僅為其

01 定位孔技術的簡單改變，即便不具此特徵，亦落入專利範圍
02 。且依照爭點效之法理，除原告已提出新訴訟資料足以推翻
03 原判斷之情形外，原告於此行政訴訟中，不得再主張證據10
04 未揭示定位孔，尤不得再主張「定位孔對應於第二螺旋槽之
05 溝渠中心位置為系爭專利重要技術特徵、非定位孔位置之簡
06 單改變」等與其民事訴訟主張侵權時相反之主張，本院亦不
07 應作相反之判斷。然原告於本件行政訴訟中並未提出任何新
08 訴訟資料，僅單純沿用其於民事案件中雙方已充分攻防、迭
09 經三審審理之證據資料，又提出與其侵權主張相矛盾之爭執
10 。是以，本件有爭點效之適用，原告不應就民事案件已為判
11 斷之重要爭點復為相反之主張。

12 (二)證據10足以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

13 1.系爭專利請求項1 雖具有「當該滾珠螺母裝設於一加工機後
14 ，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行
15 該滾珠螺母之加工作業」之內容，但其僅為一表示所欲達到
16 之功能或結果之功能性子句，而不能對系爭專利之請求項1
17 所述發明之物的結構產生影響或改變，其對於請求項界定之
18 範圍不具限定作用。在判斷該請求項是否具有新穎性或進步
19 性時不應列入比對。

20 2.證據10已揭露或教示系爭專利請求項1 所有之技術特徵，足
21 證請求項1 不具進步性：

22 (1)證據10揭露一線性傳動系統，其具有一滾珠螺母結構；證
23 據10揭露一貫穿該滾珠螺母之導螺桿（其為滾珠螺母，故
24 其內當然有滾珠），該導螺桿之外表面具有連續之第一螺
25 旋槽。該滾珠螺母（10）前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其
26 內；證據10雖然未明示揭露其滾珠螺母之內側壁具有對應

01 第一螺旋槽之第二螺旋槽及在第一螺旋槽與第二螺旋槽之
02 間的滾珠，但以上之構件乃「滾珠螺桿」之習知且當然之
03 結構（由參加人於舉發程序中所提出之其他滾珠螺母相關
04 前案均可清楚得知此一事實），系爭專利所屬發明領域之
05 通常知識者可瞭解證據10之滾珠螺母之內側壁具有對應第
06 一螺旋槽之第二螺旋槽且在第一螺旋槽與第二螺旋槽之間
07 具有滾珠；滾珠螺母之外表面具有一定位孔。證據10雖未
08 揭露「定位孔對應於第二螺旋槽之溝渠中心位置」，但，
09 該特徵之有無與系爭專利所欲達成之快速定位功能無涉，
10 選擇該位置設置定位孔並不能使系爭專利具有相較於習知
11 技術更好或不可預期之功效。

- 12 (2)根據上述，證據10與系爭專利請求項1 之差異係在於證據
13 10未明確揭露其定位孔對應滾珠螺母之第二螺旋槽之溝渠
14 中心位置。然，該差異並非可對於系爭專利之進步性作出
15 貢獻之特定技術特徵，其僅是定位孔位置之簡單改變，系
16 爭專利之說明書內容未揭示「定位孔係對應於該第二螺旋
17 槽之溝渠中心位置」之特徵具有特定之功能或可達成不可
18 預期之效果。再者，系爭專利未清楚揭示「定位孔係對應
19 於該第二螺旋槽之溝渠中心位置」之特徵。系爭專利說明
20 書中所記載之滾珠螺母製備的方法已明確揭示該安裝孔只
21 要適當地裝設於螺母素材上即可，因此，只要在螺母素材
22 的外表上的適當位置形成定位孔，即可使螺母素材於加工
23 時迅速地定位在加工機上，且可以該定位孔作為加工基準
24 點，無須一定要將該定位孔對應第二螺旋槽之溝渠中心位
25 置。此外，根據系爭專利說明書所揭示者，該螺母素材必
26 須定位在第一或第二加工機後才會進行鑽孔及車牙的加工

01 作業；故，事實上，在定位孔形成於螺母素材外表面時，
02 該螺母素材並未具有任何螺旋槽。因此，要不要將定位孔
03 與之後加工形成之第二螺旋槽之溝渠中心位置彼此對應，
04 純粹是加工時進給刀具的程式設定問題（系爭專利對此未
05 置一語），根本無關於系爭專利所述之快速定位技術，不
06 影響進步性之判斷。根據以上，系爭專利請求項1 所有之
07 技術特徵已被證據10所揭露及教示，故不具進步性。

08 (三)證據10所揭示之滾珠螺母外表面之孔確實對應系爭專利之滾
09 珠螺母上之定位孔：

10 1.原告自承螺母上之定位孔的位置並非必須如系爭專利所揭示
11 者。原告於本件舉發案相關之民事訴訟案即本院105 年度民
12 專訴字第32號中指稱系爭產品（F 系列滾珠螺桿；FSUR1605
13 D151698 ）侵害系爭專利，然，根據系爭產品之剖面圖，系
14 爭產品之定位孔之位置並非直接對應螺旋槽之其中一溝渠。
15 反觀，系爭專利之圖所呈現之該螺母之定位孔係直接對應螺
16 旋槽之其中一溝渠。縱然系爭產品之定位孔位於螺母上之位
17 置與系爭專利之定位孔位於螺母上之位置不同，但原告仍強
18 調系爭產品已落入系爭專利之申請專利範圍；換言之，原告
19 自承該定位孔之位置對應溝渠與否，並非為任何特別目的所
20 作之限定，只要在螺母外表面上設置有定位孔，均可達到快
21 速定位螺母以加工之目的，且均為其申請專利範圍所包含。
22 顯然，原告所強調之請求項1 已經涵蓋先前技術證據10揭露
23 之內容。綜上，系爭專利所屬技術領域之通常知識者可依需
24 要而輕易改變螺母上之定位孔的位置，故，系爭專利請求項
25 1 之「定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置」之特
26 徵為簡單之改變，不具進步性。

2.證據10所揭示之滾珠螺母外表面之孔確實對應系爭專利之滾珠螺母上之定位孔：

系爭專利請求項1 係界定：「該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔」，其中定位孔之「定位」一詞僅為形容該孔之「功能性用語」，其對於該項所請求之滾珠螺母結構之本身並無實質影響，因此，該項實質上係界定「該滾珠螺母之外表面鑽設有一孔」，又，證據10係揭露滾珠螺母上之外表面具有一孔，且原告已自承證據10之螺桿元件之螺帽上有一孔位。復參本院105 年度民專訴字第32號證據調查結果，證人均已證稱具有定位孔之被證21（即本件之證據10）之產品，於系爭專利申請前已廣為行銷，且該等產品之定位孔確實具有如系爭專利所述之於加工機中定位工件之用途，故，系爭專利請求項1 所界定之「該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔」之特徵已被證據10所揭露及教示，並無疑義。

五、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1 、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

如前述事實及理由欄貳、實體事項、一、事實所示。

(二)本件爭點：

證據9 與證據10之組合是否足以證明系爭專利請求項1 不具進步性？

六、得心證之理由：

(一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定」為現行專利法第71條第3 項本文所明定。查系爭專利申請日為94年5 月4 日，經被告審查後准予專利，並於95年10月

01 1 日審定後經公告等情，有系爭專利之專利申請書及專利說
02 明書附卷可參（見申請卷第26至29頁、第1 至25頁、第58至
03 44頁、第69至67頁、第76至77頁），是系爭專利有無撤銷之
04 原因，應以核准審定時之92年2 月6 日修正公布、93年7 月
05 1 日施行之專利法為斷（下稱93年專利法）。次按，凡利用
06 自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固依系
07 爭專利核准時專利法第21條及第22條第1 項前段規定申請取
08 得發明專利。惟發明如「為其所屬技術領域中具有通常知識
09 者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得依法申請取
10 得發明專利，同法第22條第4 項復定有明文。

11 (二)系爭專利技術分析：

12 1.系爭專利為一種滾珠螺母結構及其製備的方法，首先係將螺
13 母素材安裝於第一加工機上，並於螺母素材上鑽設數個孔位
14 ，接著於螺母素材內形成連續之螺旋內牙槽，然後對螺母素
15 材進行表面熱處理。續將治具安裝於第二加工機上，並矯正
16 治具相對於第二加工機上的安裝位置，再將螺母素材裝入治
17 具內，接著利用定位基準銷安裝於治具上，並使定位基準銷
18 穿越治具而插入螺母素材的定位孔，依此定位孔對應第二加
19 工機之相對位置，即可對螺母素材進行螺旋內牙槽的加工作
20 業，系爭專利主要圖面如本判決附圖一所示。

21 2.系爭專利申請專利範圍分析：

22 系爭專利請求項共計20項，其中請求項1 、2 及10為獨立項
23 ，與本件有關之請求項1內容如下：

24 第1 項：一種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，該線
25 性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，該導螺桿
26 之外表面形成有連續之一第一螺旋槽，該滾珠螺母

01 前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，該滾珠螺母之
02 內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽
03 ，該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽
04 與該第二螺旋槽之間，該滾珠螺母結構之特徵在於
05 ：該滾珠螺母之外表面鑽設有一定位孔，且該定位
06 孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置，以當該
07 滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定
08 位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之
09 加工作業。

10 (三)舉發證據分析：

11 1.證據9 係西元2001年5 月11日台北國際工具機械展覽會發行
12 之BUYER GUIDE 光碟，其公開日早於系爭專利申請日，惟該
13 光碟為舉發人所提出，專利權人否認其形式上之真正，且卷
14 內並無其他證據足資佐證其真正，並不適格作為系爭專利相
15 關之先前技術。在該光碟之main .exe 開啟後於151 「TAIW
16 AN BALL SCREW INDUSTRIAL CO.,LTD」的第2 頁之內容如本
17 判決附圖二所示。

18 2.證據10：

19 (1)證據10 係2003年3 月18至23日台北國際工具機展發行之
20 BUYER GUIDE 大會專刊光碟，係由台灣區機器同業工會委
21 託展訊公司製作，其光碟內背面印有「machine tool sho
22 w 2003」、「IFPILJ91」及「IFPIQJ19」等代碼字樣，顯
23 示此為該2003年台北國際工具機展機器大量印製的專刊光
24 碟。另由光碟內部資料(htm 目錄、autorun .inf、CD .
25 ICO及mail .exe 等3 個檔案)顯示，其錄製唯讀光碟日
26 期為1999年2 月11日至2003年3 月5 日之間，皆為2003年

01 3 月18至23日台北國際工具機展之前已製作完成之BUYER
02 GUIDE 大會專刊光碟，可以合理推知證據10光碟即為該展
03 覽活動的廠商及其產品展示光碟內容，應摒除自行製作或
04 事後變造的情形。另證據10光碟內容分參展廠商及廣告廠
05 商，非全部參展廠商都會刊登紙本及光碟，因此專刊及光
06 碟之廠商數量本即不相同，難謂證據10係參加人臨訟自行
07 製作，又2003年台北國際工具機展係公開展示場合，其公
08 開日早於系爭專利申請日，故證據10適格為系爭專利相關
09 之先前技術。在該光碟檔案main .exe 開啟後於「工具機
10 零配件」之台灣滾珠有限公司之內容如本判決附圖三所示
11 。

12 (2)又按法院於確定判決理由中，就訴訟標的以外當事人所主
13 張之重要爭點，本於當事人辯論之結果已為判斷時，除有
14 顯然違背法令，或當事人已提出新訴訟資料足以推翻原判
15 斷之情形外，於同一當事人就與該重要爭點有關所提起之
16 他訴訟，不得再為相反之主張，法院亦不得作相反之判斷
17 ，以符訴訟法上之誠信原則，此即學理上所謂之「爭點效
18 」（最高行政法院104 年度判字第618 號行政判決意旨參
19 照）。查依據本院105 年度民專訴字第32號民事事件證據
20 調查結果，該件證人均已證稱具有定位孔之被證21（即本
21 件之證據10）之產品，於系爭專利申請前已廣為行銷，且
22 該等產品之定位孔確實具有如系爭專利所述之於加工機中
23 定位工件之用途，自己證明系爭專利請求項1 所揭示之技
24 術，於其專利申請日之前，已經存在並且已被公開使用、
25 行銷，故系爭專利為技藝人士依據先前技術所能輕易完成
26 。詳言之，依該另案民事判決記載，「證人○○○（即上

訴人之現任股東暨監察人)於105年10月19日到庭證稱：
『(提示被證16設計圖5張，此圖是否是臺灣滾珠公司提供給陽明精密公司的設計圖?)是，要我們加工。(何時提供的?)92年時。(問：被證16的五張圖的螺帽上有無定位孔?)都有定位孔，才能加工。(定位孔是否是陽明精密公司加工出來的?)是，我們設定出定位孔位置，才能銑裡面的螺牙。(定位孔的位置有無特定的限制?)有，每張圖都有標示，是按照圖而加工。』，證人○○○並於被證16圖面以紅筆標出定位孔位置(見本院卷二第138至141頁)。「證人○○○亦於105年10月19日到庭證稱：「(從何時開始銷售的螺帽上有定位孔的設計?)我到臺灣滾珠上班時是2001年3月，離職是2004年4月，這期間所銷售的都有定位孔」等語。該另案民事判決就此論斷：「證人○○○為原告公司負責人李清崑、被告公司負責人李重慶之兄長，衡情並無偏袒其中一方之必要，所述堪信為真，又證人○○○證述之情節復與證人○○○相符，亦堪信為真實。」因此，基於該民事訴訟中之被證16、被證21(本件之證據10)及前揭證人證詞，判決最終認定原告於2003年確已有製造並銷售螺帽上有定位孔的產品，並作成產品型錄，且於2003年台北國際工具機展公開展示之事實，亦足以證明系爭專利請求項1之技術，於系爭專利申請日前確已有公開之事實。

(四)證據9與證據10之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

1.查證據10為一種滾珠螺桿結構，與系爭專利一種滾珠螺母結構為相同技術領域，證據10已揭示系爭專利請求項1之「一

種滾珠螺母結構，應用於一線性傳動系統，該線性傳動系統包含有一導螺桿與數個滾珠，該導螺桿之外表面形成有連續之一第一螺旋槽，該滾珠螺母前後貫通，以讓該導螺桿穿伸其內，該滾珠螺母之內側壁上形成有對應該第一螺旋槽的一第二螺旋槽，該滾珠以可自由滾動的關係保持在該第一螺旋槽與該第二螺旋槽之間」；證據10之該定位孔可作為加工機之加工基準位置，證據10已揭示系爭專利請求項1之「以當該滾珠螺母裝設於一加工機後，該加工機可依據該定位孔對應於該加工機之位置，而進行該滾珠螺母之加工作業。」，上述技術特徵為習用滾珠導螺桿構件且在證據10皆有對應技術內容。

2.經上開比對可知，證據10未揭示系爭專利請求項1之「且該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置」技術特徵。證據10之滾珠螺桿螺帽已於外表面揭示鑽設有一定位孔，由圖式外觀視之，雖無法判斷該定位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置，惟證據10所示之定位孔與系爭專利相較，主要讓螺母素材在加工機上快速地定位，證據10與系爭專利之差異應僅是定位孔中心位置之簡單改變。由於證據10為一種滾珠螺母結構，與系爭專利為相同技術領域已如前所述，由加工機領域來看，可依此定位孔洞的位置作為加工時之基準，大幅強化產品精確度之功效相當，由證據10所揭示之技術內容教示，系爭專利請求項1為所屬技術領域中具有通常知識者依證據10所能輕易完成，故證據10足以證明系爭專利請求項1不具進步性。證據9作為系爭專利相關之先前技術屬不適格證據，已如前所述，單獨證據10已幾乎完全對應系爭專利請求項1，所屬技術領域具有通常知識者據此而可輕

01 易完成，退步言，因證據9 對於證據組合毫無貢獻，其與證
02 據10之組合，仍可謂組合證據可以證明系爭專利不具進步性
03 ，準此，證據9 與證據10之組合亦足以證明系爭專利請求項
04 1 不具進步性。

05 3.原告起訴狀第5 至10頁稱證據10之光碟及照片內容僅能判斷
06 其上鑽設有一孔位，無法判斷該孔位是否為定位孔，並未揭
07 露系爭專利請求項第1 項之「定位孔」技術內容，以及系爭
08 專利於申請日前並無已公開之事實，請求項1 具有進步性無
09 疑云云。經查：

10 (1)系爭專利於滾珠螺母外表面鑽設有一「定位孔」，且該定
11 位孔係對應於該第二螺旋槽之溝渠中心位置，以當該加工
12 機可依據該定位孔對應於該加工機之位置而進行加工作業
13 。惟該定位孔的大小、型式及孔洞深度等資料均未詳細界
14 定於申請專利範圍中，且對於所對應加工機之型式、結構
15 等細部特徵，亦未於請求項1 進一步界定，先予敘明。

16 (2)關於系爭專利之進步性比對時，依證據10所示之TBI 滾珠
17 螺桿規格表圖式滾珠螺母側面已揭示通孔與油孔等構件，
18 由其外表面所揭示僅單一「孔」的外觀特徵，可進一步推
19 定於置入機器加工時必然須以該孔作為定位孔之用途，做
20 為比對之技術特徵依據。又查證據10所揭露之定位孔實際
21 操作之主要功能為何，該「定位孔」是否具有其他技術上
22 之意義，與證據10滾珠螺母本身的功能並無關聯，亦不會
23 影響其滾珠螺母加工完成品之正常功能。證據10之光碟的
24 照片雖無法揭露定位孔於系爭專利請求項1 所指定之特定
25 位置，然其與系爭專利請求項1 之差異亦僅是定位孔位置
26 之簡單改變，兩者皆用以作為加工基準定位，以強化產品

精確度之功效相當。

- (3)參酌另案本院105 年度民專訴字第32號民事事件，證人○○○於105 年10月19日證詞：「（問：被證16的五張圖的螺帽上有無定位孔？）都有定位孔，才能加工」、「（問：定位孔是否是陽明精密公司加工出來的？）是，我們設定出定位孔位置，才能銑裡面的螺牙」、「（問：定位孔的位置有無特定的限制？）有，每張圖都有標示，是按照圖而加工」等語，以及證人○○○於105 年10月19日證詞：「（問：從何時開始銷售的螺帽上有定位孔的設計？）我到臺灣滾珠上班時是2001年3 月，離職是2004年4 月，這期間所銷售的都有定位孔，因為我在協助臺灣滾珠製作目錄時，所有產品都是我拿去拍攝，我有帶我設計的目錄」、「（問：剛才你提到在全球滾珠從2001年3 月到2004年4 月任職期間，所有的產品都有定位孔，是否為真？）絕大部分95%以上都有定位孔，有一些舊款的就是即將要淘汰的，有一些客人要，那些是沒有定位孔的，並非所有的螺帽都有定位孔」等語，可證明原告公司於2003年確已有製造並銷售螺帽上有定位孔的產品並將之拍攝型錄且於2003年台北國際工具機展公開展示之事實。而證據10於2003年台北國際工具機展係公開展示場合，證據10確係系爭專利申請日前已公開，故系爭專利請求項1 之技術於申請日前確已有公開之事實。
- (4)承上，證據10已揭示螺帽上之外表面鑽設有一定位孔，其與系爭專利請求項1 之差異亦僅是定位孔位置之簡單改變，且該定位孔亦與系爭專利讓螺母素材快速地定位在加工機上之功能相同已如前所述，參加人與證人之當庭證詞僅

01 是佐證先前技術（證據10）圖示所顯示孔洞的確是拿來加
02 工做定位用的定位孔，職是，原告所稱實不足採。

03 (5)參加人於行政陳報狀第1 至2 頁宣稱：依當庭所提參證1
04 號第1277示例圖之工模及夾具—特殊夾緊裝置，以及參證
05 2 號第87頁圖3 —130 之車削鋁製活塞之夾具皆足以證明
06 系爭專利請求項1 為本領域具有通常知識者所能輕易完成
07 而不具進步性云云。惟查，參證1 號為開發圖書公司所出
08 版工模及夾具—特殊的夾緊裝置，其揭示編號1277外輪廓
09 是銷桿形狀的定位器，在外表面打了兩個孔當定位孔，利
10 用附有彈簧的定位銷，顯示銷桿表面定位的孔；參證2 號
11 為大專科技用書夾具學，第86至87頁圖3 —130 揭示車削
12 活塞夾具之工件（b）以A 、B 兩點進行內孔定位，使用兩
13 支具有斜槽之槓桿，以末端夾爪勾於活塞銷用孔拉動夾緊
14 。參證1 號及參證2 號所揭示之內容皆為系爭專利申請前
15 已公開之技術，此為所不爭執之事項。

16 (6)系爭專利主要為一種滾珠螺母結構及其製備的方法，主要
17 將螺母素材安裝於加工機上，並於螺母素材上鑽設數個孔
18 位，然後對螺母素材進行表面熱處理，接著利用定位基準
19 銷安裝於治具上，並使定位基準銷穿越治具而插入螺母素
20 材的定位孔，依此定位孔對應加工機之相對位置，即可對
21 螺母素材進行螺旋內牙槽的加工作業。惟查，參證1 號教
22 科書上定位器1277，由圖上可明確看出該工件係為類似螺
23 絲釘之銷桿產品，並非系爭產品之相關領域，由其定位過
24 程亦未經計算其與加工過程中的誤差，故此難以證明該教
25 科書內容已揭示系爭專利請求項1 之對應技術特徵或相關
26 操作功能。另查，參證2 號所指車削活塞夾具，此夾具由

圖上可明確得知係用於固定加工汽缸活塞外圍之定位夾具，非屬系爭產品之相關技術領域，亦無法證明有揭示系爭專利請求項1之對應定位加工位置之功能。職是，由以上技術領域解析，參證1號或參證2號均無法輔助證明系爭專利請求項1之技術特徵，是以，參加人此部分所述不足採。

七、綜上所述，證據9與證據10之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，原處分關於「請求項1舉發成立，應予撤銷」部分之審定，及訴願機關駁回訴願之決定，均無違誤。原告訴請撤銷訴願決定及原處分上開舉發成立部分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 1 月 17 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 熊誦梅

法 官 曾啟謀

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
(一) 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。
(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	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。 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。

01 是否符合（一）、（二）之情形，而得為強制律師代理之例
02 外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出（二）所
03 示關係之釋明文書影本及委任書。
04

05 中 華 民 國 108 年 1 月 28 日

06 書記官 丘若瑤