

智慧財產法院行政判決

109年度行專訴字第17號

原告 辰邦機械有限公司

代表人 徐鎮文（董事）

訴訟代理人 張珮琦律師

陳明良律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 張耀文

參加人 廣隆昌機械有限公司

代表人 何宏仁（董事）

訴訟代理人 林志青專利師

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109年2月26日經訴字第10906300730號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分關於「請求項1、3至5舉發不成立」部分均撤銷。

被告就新型第M509092號「焊接裝置」專利舉發事件（000000000N01），應為「請求項1、3至5舉發成立撤銷專利權」之審定。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔五分之三，餘由被告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但經被告

01 同意或行政法院認為適當者，不在此限，行政訴訟法第111
02 條第1 項定有明文。查原告原起訴聲明為：「一、訴願決定
03 及原處分均撤銷。二、被告所審定公告名稱：『焊接裝置』
04 、申請案號：『0000000000 』、證書號數：『新型第M50909
05 2 號』專利範圍1 至10項共10項請求項之新型專利均予撤銷
06 。」（見本院卷第13頁），嗣於民國109 年11月11日本院辯
07 論時當庭更正訴之聲明第2 項為：被告應就公告號第M50909
08 2 號「焊接裝置」新型專利作成舉發成立撤銷專利之處分（
09 見本院卷第344 頁）。原告上開更正係本於同一請求基礎為
10 請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，且經被告表
11 示同意（見本院卷第344 頁），應予准許。

12 二、次按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟
13 法第386 條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事
14 人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218 條準
15 用民事訴訟法第385 條第1 項前段、第386 條定有明文。查
16 參加人受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，
17 有送達回證1 紙在卷可稽（見本院卷第321 頁），核無民事
18 訴訟法第386 條各款所列情形，爰依兩造之聲請，由其等辯
19 論後而為判決。

20 貳、實體事項：

21 一、事實概要：

22 參加人前於104 年6 月1 日以「焊接裝置」向被告申請新型
23 專利，申請專利範圍共10項，經被告編為第000000000 號進
24 行形式審查，准予專利，並發給新型第M509092 號專利證書
25 （下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第
26 120 條準用第22條第1 項第2 款、第2 項及第26條第1 項、

第2 項規定，對之提起舉發。經被告審查，認系爭專利未違反前揭專利法規定，以108 年11月11日（108 ）智專三（三）02063 字第10821066420 號專利舉發審定書為「請求項1至10舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以109 年2 月26日經訴字第10906300730 號決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。惟本件判決結果倘認訴願決定及原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上之利益將受有損害，爰依職權命參加人獨立參加被告之訴訟。

二、原告起訴主張：(一)、原證6-2 之照片已顯示基座之焊接噴嘴設備及供料設備，在承置機構上之待焊圓管側下方貼靠件旁，顯示有剛剛電焊後之黃紅色熱熾焊痕，證明有「焊接噴嘴」及「基座構造」之存在，並曾於該焊痕上噴焊情形。且該紅黃色焊痕並未在噴嘴正下方，證明在焊接噴嘴電焊後，該焊接噴嘴基座有向前滑移而露出該剛電焊未冷卻之紅黃色焊痕情形。是系爭專利請求項4 之技術特徵，與申請前已公開實施之技術特徵相同，違反專利法第119 條第1 項之同法第120 條準用第22條第1 項第2 款「申請前已公開實施者」規定，且原告於98年間即已使用與系爭專利完全相同技術特徵之機器承攬電焊排管，有噴嘴及基座，原告更曾於101 年間以系爭排管電焊機器為○○環工股份有限公司（下稱○○公司）施作「岡山垃圾焚化廠101 歲修工程集塵器HOPPER上部製作」工程中「排管電鐸」工程（下稱岡山焚化廠歲修工程），系爭專利技術早已公開實施。(二)、系爭專利不能微調整「焊接噴嘴」與「焊接位置」之距離，無法準確對準焊接位置，因此該系爭專利請求項1 所述「使該焊接噴嘴在該基座滑移時沿該構形延伸方向而對應該待焊接工件上的一待焊接

位置進行焊接」，及說明書第【0005】、【0006】記載「使該焊接噴頭準確地對準該待焊接工件上的預定的焊接位置進行焊接，以使該待焊接工件可牢靠地固接」並不可能實現。系爭專利第1圖所示之供料件及焊接噴嘴，在同一管件內，即供料系統及焊接系統合而為一，說明書中並未說明如何合一，且依目前焊接技術，尚無供料與焊接合一之技術，故系爭專利根本不可能實現焊接功能等語，求為判決：如上開更正後之聲明。

三、被告則以：(一)、系爭專利請求項4 依附請求項1，解釋時應包含所依附之請求項1 所有技術特徵，基於證據5 至7（關聯性證據，被告所稱之證據5 至7 即原證5 至7）已無法證明系爭專利請求項1 違反專利法第120 條準用第22條第1 項第2 款之規定，故以證據5 至7（關聯性證據）亦難證明系爭專利請求項3、4 違反專利法第120 條準用第22條第1 項第2 款之規定。又證據6（即原告之原證6-2）之照片僅能看出滑移導引構件兩旁設兩條管線於待加工件表面，未見基座及其相對於該承置機構滑移，且由該2 管線亦無法直接且無歧異得知為一焊接構件之噴嘴。至於原告主張待焊圓管側下方貼靠件旁，顯示有電焊後之黃紅色熱熾焊痕，惟查證據6 照片之待焊圓管側下方貼靠件旁所顯示淡紅色部分，並無法清楚顯示為一熱熾區焊痕。再者，滑移導引構件前後兩端之管排均有若干節焊痕之情形下，無法直接且無歧異認定該滑移導引構件係作為焊接噴嘴電焊，及該焊接噴嘴基座有向前滑移而露出焊痕，所屬技術領域具有通常知識者由證據6 該照片顯示內容，無法明確揭露滑移導引構件具有焊接噴嘴設備，故證據6 未揭露請求項1 之「一基座相對於該承置機

01 構而沿一滑移方向滑移，基座包括一焊接構件，該焊接構件
02 具有一與該貼靠件保持一預設相對位置關係的焊接噴嘴」之
03 技術特徵。另證據7 照片仍無法看出所謂抵靠面和焊接噴嘴
04 之間是否有同步，所以關於系爭專利底靠件隨時可以保持在
05 預設的相對位置之特徵，所屬領域具有通常知識者無法由此
06 照片去認知具有上開之結構存在。(二)、系爭專利請求項1 「
07 該焊接噴嘴係與該貼靠件保持該預設的相對位置關係」之技
08 術特徵屬於上位概念之記載形式，對所屬技術領域中具通常
09 知識者應能容易瞭解如何使焊接噴嘴與貼靠件保持該預設的
10 相對位置之各種調整構件，系爭專利說明書不必然要將細部
11 實施態樣一一記載。參酌系爭專利說明書第【0016】段記載
12 「在焊接的過程中，該貼靠件為保持貼靠於該待焊接工件的
13 外側面，由於該焊接噴嘴係與該貼靠件保持該預設的相對位
14 置關係，因此即使待焊接工件的構形延伸方向彎曲，該焊接
15 噴頭仍能順沿著待焊接工件的構形延伸方向而準確地對準待
16 焊接工件上的預定的焊接位置進行焊接，以使該待焊接工件
17 可牢靠地固接」。系爭專利說明書係已充分揭露貼靠件為保
18 持貼靠於該待焊接工件的外側面，且該焊接噴嘴係與該貼靠
19 件保持該預設的相對位置關係的技術手段，該技術手段對於
20 所屬技術領域中具通常知識者而言，當能理解焊接噴頭仍能
21 順沿著待焊接工件的構形延伸方向而準確地對準待焊接工件
22 上的預定的焊接位置進行焊接之作用功效。故系爭專利請求
23 項1 記載內容未違反說明書內容無法據以實現之規定。又系
24 爭專利第1 圖揭示供料件221 及焊接噴嘴222 連接，對所屬
25 技術領域中具通常知識者應能容易瞭解該供料件係用以提供
26 一焊料（如焊錫）至該焊接噴嘴，作為後續之加工待焊接件

，並無原告主張系爭專利說明書內容無法據以實現之情形等語，資為抗辯。求為判決駁回原告之訴。

四、參加人雖未到場，據其之前提出陳述意見狀略以：(一)、原證6-2（右下角標註「151」之頁的「製做中」照片）及原證7的照片（即原證6-2「製做中」照片放大，並做文字標註），雖可見到設置於滑輪件兩側邊的管線，但是並無法由照片所顯示出的訊息以確認所述管線為「用以執行焊接作業的噴嘴」，且原證6-2及原證7實則僅揭露滑輪件、長管件及垂吊管線等加工作業的物件，但並無法具體地揭示系爭專利之請求項1「焊接構件的焊接噴嘴」的技術特徵。又原證6-2及原證7的照片雖呈現出「滑輪件設置於長管件之上方」的加工作業態樣，但無法由照片獲得「沿著待焊接加工之工件移動並進行焊接」的技術內容。原證5至原證7並未揭示系爭專利之請求項1的整體技術特徵，故原證5至原證7無法證明系爭專利之請求項1所記載的技術手段有專利法第22條第1項第2款「申請前已公開實施者」之情事，是系爭專利之請求項1具有新穎性。再者，系爭專利之請求項4為依附於請求項1，而包含請求項1之所有技術特徵並具有實質上不同的技術意涵，是在系爭專利之請求項1具有新穎性的前提下，依附於請求項1的請求項4亦理應具有新穎性。同理，依附於系爭專利之請求項1的請求項3及5亦具有新穎性。(二)、系爭專利之說明書第【0016】及【0021】段配合圖式第1及2圖已明確且充分揭露有關「焊接噴嘴與貼靠件之間的位置關係」的技術內容，且系爭專利之說明書第【0021】段配合圖式第1及2圖已明確且充分揭露有關「焊接噴嘴與供料件之間的連接關係」的技術內容，故本發明所屬技術

01 領域具有通常知識者當能瞭解系爭專利的技術內容，並據以
02 實現，合於專利法第26條第1項之規定等語，並聲明判決駁
03 回原告之訴。

04 五、法律適用：

05 按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定
06 。」為現行專利法第119條第3項本文所明定，其立法理由
07 如同該法第71條發明專利權提起舉發規定相同，係以：「核
08 准發明（新型）專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，
09 其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為
10 一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為104年6月1日，
11 被告於同年8月3日審定核予專利，嗣原告於105年8月5
12 日對之提出舉發案，被告於108年11月11日作成：「請求項
13 1至10舉發不成立。」之處分，故系爭專利請求項有無撤銷
14 之原因，應以核准審定時所適用之103年1月22日修正公布
15 、同年3月24日施行之專利法（以下稱核准時專利法）規定
16 為斷。

17 六、本件審理之爭點：

18 本件爭點經當庭協同兩造確認如下（見本院卷第299至301
19 頁）：

- 20 (一)、系爭專利請求項1所對應之說明書是否符合核准時專利法第
21 120條準用專利法第26條第1項、第2項之規定？
22 (二)、原告就原證1至4部分，是否仍得再請求本院審酌？
23 (三)、原證1至4（如本院得再審酌原證1至4）、原證5至7，
24 可否證明系爭專利請求項1、3至5不具新穎性？
25 (四)、原證1至4（如本院得再審酌原證1至4）、原證5至7，
26 可否證明系爭專利請求項1至10不具進步性？

01 七、得心證理由：

02 (一)、按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之
03 創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為
04 系爭專利核准時專利法第104 條及第120 條準用第22條第1
05 項所規定。又新型專利如「為其所屬技術領域中具有通常知
06 識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得取得新型
07 專利；新型有違反同法第120 條準用第22條規定者，任何人
08 得附具證據，向專利專責機關提起舉發之，復為同法第120
09 條準用第22條第1 項第2 款、第2 項及第26條第1 項、第2
10 項所明訂。準此，系爭專利請求項1 至10有無違反核准時專
11 利法第120 條準用第26條第1 項、第2 項所定情事而應撤銷
12 其專利權，依法應由舉發人即本件原告所附具證據證明之，
13 倘其證據得以證明系爭專利有違核准時專利法之規定，自應
14 為舉發成立之處分。

15 (二)、次按，判斷申請新型專利是否為其所屬技術領域中具有通常
16 知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以申請新型
17 專利之新型的整體，亦即以每一請求項中新型的整體為對象
18 ，而非以請求項之各元件之技術特徵為個別比對，但因新型
19 專利係由各別構件組合而成，各部分構件亦有其技術內容，
20 所以在判斷新型專利是否具進步性時，不得不依下列步驟判
21 斷之：1.確定被比對新型專利之新型專利範圍；2.確定相關
22 先前技術所揭露的內容；3.確定被比對新型專利所屬技術領
23 域中具有通常知識者之技術水準；4.確認被比對新型專利與
24 相關先前技術之間的差異；5.該被比對新型專利所屬技術領
25 域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請
26 時之通常知識，判斷是否能輕易完成被比對新型專利的整體

。所以只要按此步驟所為之新型專利進步性判斷，以每一請求項所載之發明的整體為對象，依據上開進步性之判斷步驟，將該發明所欲解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效，予以綜合考量者，自合於新型專利進步性整體判斷之基準。此為我國現行進步性審查實務之慣行，與美國、日本新型專利審查步驟亦同，殊無法想像如何跳過上開1至4步驟，未確認被比對新型專利與相關先前技術之間的差異，逕就第5步驟就被比對新型專利與相關先前技術直接擇其相異之構件作進步性判斷。是以只要依據上開進步性之判斷步驟，將該發明所欲解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效，予以綜合考量者，自合於新型專利進步性整體判斷之基準（最高行政法院106年度判字第747號判決意旨參照）。

(三)、再按關於申請專利之發明是否具有進步性，實務上係依下列步驟進行判斷：1.確定申請專利之發明的範圍；2.確定相關先前技術所揭露之內容；3.確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；4.確認該發明與相關先前技術所揭露之內容間的差異；5.該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明。一般而言，與發明相關之先前技術內容，包括：發明所記載之先前技術或舉發證據資料等，均得作為確定上開技術水準之客觀證據。至於如何在個案中客觀確定該發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準，必須依據個案之具體證據作為基礎進行論證。此外，由於判斷專利有無進步性之相關事實，往往涉及專門知識，而專利權人、舉發人或其等訴訟代理人、專利專責機關之代理人等，多係具有發明所屬技術領域之相關知識或技能者，

01 是以當事人就「具有通常知識者」及其於申請日之技術水準
02 之認定加以爭執時，自應提出證據加以證明，並具體指明該
03 事實涵攝於個案之先前技術組合後，對於進步性之決定究有
04 何影響。如當事人已於事實審就系爭專利與舉發證據所揭露
05 之內容間有何差異，參酌相關先前技術所揭露之內容及申請
06 時之通常知識，是否能輕易完成申請專利之發明加以辯論，
07 應認當事人已就該發明所屬技術領域中具有通常知識者及其
08 於申請日之技術水準進行辯論（最高行政法院106 年度判字
09 第651 號判決意旨參照）。

10 (四)、系爭專利技術內容分析：

11 1、系爭專利技術說明：

12 系爭專利為一種焊接裝置，其包含一承置機構及一基座，該
13 承置機構用以承置一待焊接工件，該基座經設置而相對於該
14 承置機構而沿一滑移方向滑移，該基座包括有一滑移導引構
15 件及一焊接構件，該滑移導引構件具有一外形對應於該待焊
16 接工件的一外側面的貼靠件，該焊接構件具有一與該貼靠件
17 保持一預設相對位置關係的焊接噴嘴，該貼靠件經設置而在
18 該基座相對於該承置機構而滑移的狀態下為保持貼靠於該待
19 焊接工件的外側面，而使該焊接噴頭準確地對準該待焊接工
20 件上的預定的焊接位置進行焊接，以使該待焊接工件可牢靠
21 地固接（參系爭專利摘要），系爭專利主要圖式如本判決附
22 圖所示。

23 2、系爭專利申請專利範圍分析：

24 系爭專利申請專利範圍共計10個請求項，其中請求項1為獨
25 立項，其餘均為附屬項，內容如下：

26 (1)、一種焊接裝置，包含：一承置機構，用以承置一待焊接工件

，以及一基座，經設置而相對於該承置機構而沿一滑移方向滑移，該基座包括有一滑移導引構件及一焊接構件，該滑移導引構件具有一外形對應於該待焊接工件的一外側面的貼靠件，該焊接構件具有一與該貼靠件保持一預設相對位置關係的焊接噴嘴，其中，該貼靠件經設置而在該基座相對於該承置機構而滑移的狀態下為保持貼靠於該待焊接工件的外側面，而導引該基座為沿著該待焊接工件本身的一構形延伸方向而滑移，而使該焊接噴嘴在該基座滑移時沿該構形延伸方向而對應該待焊接工件上的一待焊接位置進行焊接。

(2)、如請求項1 所述之焊接裝置，其中該基座包括一廢料抽引構件。

(3)、如請求項1 所述之焊接裝置，其中該待焊接工件係為一圓管，該待焊接工件的外側面係呈圓環狀，該貼靠件係為一滑輪，該滑輪的一外環面係為一凹弧貼靠面，該凹弧貼靠面的外形對應於該待焊接工件的外側面而用以貼靠於該待焊接工件的外側面。

(4)、如請求項1 所述之焊接裝置，其中該滑移導引構件係設置有二個貼靠件，該二個貼靠件係沿該構形延伸方向排列。

(5)、如請求項1 所述之焊接裝置，其中該基座係設置有二個焊接噴嘴，該二個焊接噴嘴係沿實質垂直於該滑移方向的一橫向方向設置於該滑移導引構件的左右二側。

(6)、如請求項1 所述之焊接裝置，其中該基座具有一架體，且該架體係包括一滑移部，該承置機構具有一底座，該底座係設置有一沿該滑移方向延伸的滑移對應部，該滑移部滑移設置於該滑移對應部而沿該滑移方向相對於該滑移對應部滑移。

(7)、如請求項6 所述之焊接裝置，其中該基座具有一高度調節構

01 件，該架體係具有一縱向延伸的縱向滑移部，該高度調節構
02 件係滑移設置於該縱向滑移部。

03 (8)、如請求項7 所述之焊接裝置，其中該架體的縱向滑移部係為
04 一導軌，且該高度調節構件係包括一滑輪，該滑輪係滑移設
05 置於該導軌。

06 (9)、如請求項7 所述之焊接裝置，其中該基座具有一橫向調節構
07 件，該高度調節構件係具有一橫向延伸的橫向滑移部，該橫
08 向調節構件係滑移設置於該橫向滑移部。

09 (10)、如請求項9 所述之焊接裝置，其中該高度調節構件的橫向滑
10 移部係為一導軌，且該橫向調節構件係包括一滑輪，該滑輪
11 係滑移設置於該導軌。

12 (五)、系爭專利請求項1 所對應之說明書符合核准時專利法第120
13 條準用同法第26條第1 項、第2 項之規定：

14 1、原告雖主張系爭專利焊接噴嘴係固定於基座上，如何因應不
15 同管徑及噴嘴與電焊處可能誤差，另供料管（221）及焊接
16 噴嘴（222），竟在同一管件內，即供料系統與焊接系統合
17 而為一，說明書並均未說明，根本無法實施；且系爭專利無
18 法微調整「焊接噴嘴」與「焊接位置」之距離，明顯無法準
19 確對準焊接位置，故對應請求項1 所述「使該焊接噴嘴在該
20 基座滑移時沿該構形延伸方向而對應該待焊接工件上的一待
21 焊接位置進行焊接」之專利範圍，及系爭專利說明書【0005
22 】所說明「使該焊接噴頭準確地對準該待焊接工件的預定的
23 焊接位置進行焊接，以使該待焊接工件可牢靠地固接」之專
24 利範圍，均無法實現等語（見本院卷第31至33頁）。惟查，
25 關於專利說明書與申請專利範圍的記載是否符合揭露要件，
26 係規定於核准時專利法第120 條規定準用同法第26條，其中

第1 項係規範說明書的記載要件，而第2 項則係規範申請專利範圍的記載要件，兩者有其區別，原告主張系爭專利有說明書無法實現者，亦有專利範圍不能實現者，惟均泛稱系爭專利有違反核准時專利法第120 條準用第26條第1 項之規定，原告之主張與條文之規定已不相符。

2、又依核准時專利法第26條第2 項其規範重點在於申請專利範圍之記載應「簡潔」、「明確」、「為說明書所支持」，至於請求項技術內容是否可實現，並非申請專利範圍規範事項，此乃同法第26條第1 項所規範。查系爭專利請求項1 所記載者為「使該焊接噴嘴在該基座滑移時沿該構形延伸方向而對應該待焊接工件上的一待焊接位置進行焊接」之技術特徵，並無重複記載，已符合同法第26條第2 項之簡潔要件，且可輕易理解其意義，此即符合明確要件，再者亦可對應於說明書第【0022】段內容（見乙證3 卷第17頁），此即為符合說明書所支持之要件，是以系爭專利已符合同法第26條第2 項之規定。至於原告所指說明書【0005】並不可能實現乙節，惟系爭專利請求項1 已有記載「焊接構件具有一與該貼靠件保持一預設相對位置關係的焊接噴嘴」之技術特徵，亦即當焊接噴嘴與待焊接工件恆保持一預設相對位置時，即可滿足說明書【0005】「使該焊接噴頭準確地對準該待焊接工件的預定的焊接位置進行焊接，以使該待焊接工件可牢靠地固接」之結果（見乙證3 卷第19頁），故系爭專利並非不可能實現，原告前開所述並無可採。

3、再者，系爭專利焊接裝置之技術內容單純，為所屬技術領域中具有通常知識者於閱讀系爭專利說明書及圖式後，當可簡單理解其內容並據以實現其技術，原告稱系爭專利並無法因

應不同管徑及噴嘴與電焊處可能的誤差，惟遍觀系爭專利說明書，並未強調關於不同管徑之實施，是以系爭專利說明書所載之技術內容確為可執行焊接作業，即應認為系爭專利說明書之記載為可據以實現，至於是否可因應不同管徑或如何因應則非所問。另原告所指誤差情形僅屬特例，並非常態，以此即推論系爭專利說明書內容因此而無法據以實現，已屬率斷，並非可採。又圖式內容僅係作為理解說明書文字所載技術內容的輔助判讀工具，僅為示意即可，說明書中關於供料件221 與焊接噴嘴222 係記載如說明書第4 頁第【0021】段「該焊接構件22具有一供料件221 及一焊接噴嘴222 。在本實施例中，該焊接構件22係為一熔焊構件，且該供料件221 係用以提供一焊料M （如焊錫）至該焊接噴嘴222 」之內容（見乙證3 卷第18頁背面），並未有供料件221 及焊接噴嘴222 係在同一管件內之意思表示，原告僅依圖式內容即將供料系統與焊接系統做「合而為一」之解讀，並不足採。

（六）、原證1至4經審酌後認均不具證據能力：

1、原告主張原證1、2 係其於98年間所自行研發含有系爭專利技術之「焊接裝置」機械，101 年底於該「焊接裝置」增設「焊粉回收套件」後（原證3 ），再多次改良後使用至今（原證4 ）等語，原證1 至4 業經原告於原處分階段提出（分別見乙證1 卷第214 頁、213 頁、211 至212 頁、196 至210 頁之舉發證據1 至4 ），且經被告及訴願機關審查均認不具證據能力。觀諸原證1、2 及4 之照片（見本院卷第125 至129 頁、135 至143 頁），其上均無顯示日期或時間，原告亦未提出原證1、2 及4 照片所示「焊接裝置」已有對外公開實施之具體事證。另原證3 銷貨單及統一發票雖均

載有日期，惟品名分別記載為焊粉回收套件、焊條、焊粉等（見本院卷第131至133頁），並無實際外觀或技術特徵，復無其他證據可供與原證1、2或4照片所示「焊接裝置」互相勾稽，故原證1至4難認均有證據能力。

2、至原告請求傳喚證人張○○（即原告公司員工）以證明於98年間操作原證1之機器及其技術特徵與系爭專利相同乙節，與證人陳○○（即原告公司之材料零組件供應商）以證明於101年間見聞原證1、2之運作、加裝焊粉回收套件（原證3、4）及該機器具有系爭專利之技術特徵乙節。惟有關技術內容之判斷，應有客觀揭露之資料作為證明，證人係依憑個人記憶及經驗，就個人感官知覺作用直接體驗之事實而為陳述，為免有流於個人主觀偏見與錯誤臆測之虞，仍須有客觀具體之證據予以佐證。而原證1至4之照片、銷貨單及發票無足認定於系爭專利申請日前已公開實施之事實，已於前述，既無客觀事證加以佐證，無從認定此二證人與原證1至4得相互勾稽為關連證據，故無傳喚此二證人之必要。

(七)、原證5至7之關聯性證據不足以證明系爭專利請求項1、3至5不具新穎性：

1、查原證5之報價單編號8品名欄記載「(5支管1排)預製及Fin材料 60.3x5tx6mL，P90」，數量「10」排等情（見本院卷第147頁），此與原證6-1記載「水管牆管排製作：10排」（見乙證1卷第189頁即本院卷第157頁）、舉證6記載「#10~#19共10支管長度5000mm」（見乙證1卷第176頁）及原告公司自主檢查表中品名「管排預製工程」、製作數量「10」等情均相符（見乙證1卷第124至128頁）。又原證6-2水管牆管排製作前、中、後的照片（見本院卷第

163 頁），雖亦顯示將5 支管排成1 排以加工機械加工成「水管牆管排」之內容，惟原證5 之訂購單、報價單及統一發票、原證6 之照片，並未明確且具體記載或顯示以焊接手段製作水管牆管排，且原證6-2 及原證7 之照片（即原證6 -2 製作中照片放大）所揭露的加工機械，亦未明確且具體呈現顯示焊接噴嘴，是以尚難直接且無歧異認定原證6-2 及原證7 之照片均具有焊接之構件。從而，原告提出之原證5 之之關聯證據，因未揭露系爭專利請求項1 所稱「焊接構件具有一與該貼靠件保持一預設相對位置關係的焊接噴嘴」之技術特徵，故無從證明系爭專利請求項1 不具新穎性。

2、系爭專利請求項3 至5 均為依附於請求項1 之附屬項，有系爭專利之新型申請專利範圍在卷可參（見乙證3 卷第15頁），是系爭專利請求項3 至5 乃對被依附之請求項1 進一步界定其技術內容，原證5 至7 之關聯性證據既無法證明系爭專利請求項1 不具新穎性，當亦無法證明依附於請求項1 之系爭專利請求項3 至5 不具新穎性。原告又以原處分機關已認原證6-2 具有系爭專利請求項4 完全之技術特徵，則系爭專利請求項4 顯有「申請前已公開實施者」之情形，而舉發審定書與訴願決定均稱未違反專利法規定，明顯有理由矛盾違法認定情形云云。查系爭專利請求項4 係依附於請求項1 ，於解釋請求項4 之技術內容時，除本身之附屬技術特徵外，尚應包含被依附請求項1 的所有技術特徵，然原證5 至7 之關聯性證據既因未完全揭露系爭專利請求項1 的所有技術特徵，而無法證明系爭專利請求項1 不具新穎性，自亦未完全揭露系爭專利請求項4 的所有技術特徵，而無法證明系爭專利請求項4 不具新穎性，尚不得僅因附屬項的技術特徵已被

01 揭露，即認該附屬項應不具新穎性，故原告此部分之主張尚
02 無可採。

03 (八)、原證5 至7 之關聯性證據可以證明系爭專利請求項1 、3 至
04 5 不具進步性：

05 1、觀諸原證6-2 及原證7 之照片，雖無法直接且無歧異知悉該
06 加工機械具有焊接構件，但依原證7 之照片（即原證6-2 製
07 作中照片放大）顯示，滑輪所在位置於管與間隔板之鄰接處
08 有明顯的亮區（即熾熱區）；復觀諸其他非加工機械（滑輪
09 ）目前所在位置處（多為管與間隔板鄰接處）有明顯焦黑痕
10 跡，所屬技術領域中具有通常知識者應可合理推知該加工機
11 械（滑輪）所在位置的明顯亮區（即熾熱區）應係正在進行
12 焊接作業，而非正進行加工位置的其他焦黑痕跡，則應係屬
13 焊接冷卻後的焊痕，此與原告主張「基座之焊接噴嘴設備及
14 供料設備，在承置機構之待焊圓管側，有電焊後且焊接基座
15 滑動後，而露出熔焊材冷卻前之紅黃色熾熱所焊痕」等語（
16 見本院卷第25頁），堪稱一致。佐以證人吳○○即○○公司
17 岡山焚化廠歲修工程之專案負責人於本院審理時證稱：岡山
18 歲修工程有包含水管牆管排之工作，此部分由原告施工，將
19 舊的管排切掉，裝上新的管排進行焊接，最後進行水壓測試
20 ，如無漏水就表示換管完成，管排來的時候會要求廠商做平
21 整度檢查，長度約6 米，因為如果管排不平整，在焊管的時
22 候會有錯的情況，跟舊的管排合不起來，用自動焊接的方式
23 將管排焊接起來，因為手焊的情形會導致管排不平整等語明
24 確（見本院卷第345 至346 頁），是以依證人吳○○上開證
25 述及經驗法則可知，原告於該工程所使用之機器為一種具有
26 焊接功能的裝置，相同於系爭專利請求項1 所稱之「一種焊

接裝置」。再由原證7之照片可知，待處理的管係以5支一組的方式排列於載台上，該載台即相當於系爭專利請求項1之承置機構，故原證7之照片已揭露系爭專利請求項1「一承置機構，用以承置一待焊接工件」之技術特徵。且上開照片亦揭露具有與管外型相對應的滑輪構件，且貼靠於管的外側面，該滑輪構件即相當於系爭專利請求項1之滑移導引構件，從而原證7之照片亦已揭露系爭專利請求項1「該滑移導引構件具有一外形對應於該待焊接工件的一外側面的貼靠件」之技術特徵。

2、再者，原證7之照片已揭露滑輪構件左右方及上方均分別與其他構件形成聯結關係，可想而知，當滑輪構件貼靠於管外側面沿管軸向滑移時，即會連帶使其他所有構件（滑輪構件上方、左右及兩條管線等）一併移動，此即相當於系爭專利請求項1之基座沿一滑移方向滑移的技術，亦即原證7照片所顯示之滑輪構件及其上方、左右及兩條管線等所有構件之組合可謂相當於系爭專利的基座。復參酌證人吳○○於本院審理時證稱：「承包商先將爐管放置在施作平台上，管與管之間有鐵片，要先用人工點焊，再按機器的按鈕，機台就會自動焊接，將爐管與FIN焊接起來，機台本身會往前移動，下面有軌道會跑，在移動過程中就會做焊接動作」等語（見本院卷第347頁），其所稱之機台即相當於系爭專利之基座，且係包含原證7之照片所見管排上方之所有物。是以原證7之照片可認定已揭露系爭專利請求項1所稱之「一基座，經設置而相對於該承置機構而沿一滑移方向滑移」及「該基座包括有一滑移導引構件及一焊接構件」之技術特徵。又原證7之照片亦顯示滑輪構件旁有亮區，此係表示焊接構件正

01 進行焊接作業中，故原證7 之照片亦實質隱含系爭專利請求
02 項1 「該焊接構件具有一與該貼靠件保持一預設相對位置關
03 係的焊接噴嘴」之技術特徵，核與證人吳○○證稱：噴頭，
04 是在焊接軌道，也就是照片有紅紅的地方，紅紅的地方就是
05 焊接的痕跡乙節相符，又原告於該工程使用之機器，業經證
06 人吳○○當庭確認後標示各構件之名稱，均與原告上開主張
07 大致相符，此亦有證人吳○○標示各部分構件之照片乙張在
08 卷可參（見本院卷第355 頁）。

09 3、又原證7 之照片既已揭露或實質隱含系爭專利請求項1 承置
10 機構、基座、滑移導引構件（含貼靠件）、焊接構件（含焊
11 接噴嘴）等元件及其聯結關係之技術特徵，且該照片亦顯示
12 滑輪構件經設置在相對於載台滑移的狀態下為保持貼靠於管
13 的外側面，而導引整組構件沿著管本身的構形延伸方向而滑
14 移，使焊接構件在整組構件滑移時可沿構形延伸方向而對管
15 與相鄰板的鄰接處進行焊接，核與證人吳○○證述：「整個
16 機器就是自動焊接機器後面還有自動送料，前方有滾輪，它
17 會壓在爐管上，爐管才不會偏掉，滾輪會移動，我剛才所稱
18 的軌道照片上沒有顯示，滾輪的作用有點像火車輪的作用，
19 是讓機台不會亂跑」等語一致（見本院卷第347 頁）。是以
20 原證7 之照片亦已揭露相當於系爭專利請求項1 所稱「該貼
21 靠件經設置而在該基座相對於該承置機構而滑移的狀態下為
22 保持貼靠於該待焊接工件的外側面，而導引該基座為沿著該
23 待焊接工件本身的一構形延伸方向而滑移，而使該焊接噴嘴
24 在該基座滑移時沿該構形延伸方向而對應該待焊接工件上的
25 一待焊接位置進行焊接」之技術特徵。從而原證7 之照片幾
26 已揭露或實質隱含系爭專利請求項1 的主要技術內容，縱有

些微差異，亦為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易為之的簡單改變，而可輕易完成系爭專利請求項1之創作。由此可知，依原證5至7之關聯性證據，所屬技術領域中具有通常知識者，可以知悉該加工機械確係進行焊接作業，而具有焊接構件與焊接噴嘴等技術特徵，業如前述，另滑移導引構件並不會無端的單獨滑移，而其係配合焊接構件共同作業亦如前述，故在加工機械作業的過程中，焊接構件係伴隨滑移導引構件移動並在移動的同時進行焊接工序。又原證6-2及原證7之照片雖未具體呈現「基座」結構，惟系爭專利請求項1所謂「基座包括有一滑移導引構件及一焊接構件」、「基座，經設置而相對於該承置機構而沿一滑移方向滑移」之記載內容，原證6-2及原證7之照片是否已隱含有「基座」已相當明顯，況且系爭專利請求項1並未具體界定基座的結構特徵，僅為一抽象概念的記載。綜上，原證5至7之關聯性證據當可證明系爭專利請求項1不具進步性。

4、被告雖辯稱由原證6-2之照片無法明確揭露滑移導引構件具有焊接噴嘴設備云云，惟依原證6-2單一旦靜態之照片，雖無法直接且無歧異得知焊接構件之噴嘴及可相對承置機構滑移之基座，然由原證6-2之照片水管牆管排製作前、中、後作業程序、管與間隔板鄰接處有明顯焦黑焊痕、加工機械所在位置的明顯紅黃色熾熱區等種種跡象顯示，所屬技術領域中具有通常知識者即可知悉原證6-2確係以焊接方式進行水管牆管排之製作，因此必然具有焊接構件。被告又辯稱無法直接且無歧異認定該滑移導引構件係作為焊接噴嘴電焊，及該焊接噴嘴基座有向前滑移而露出焊痕云云，然原證6-2照片之滑移導引構件前後兩端之管排均有若干節焊痕，有可能

01 係焊接作業重複進行使然，並不能據此而否定焊接噴嘴隨基
02 座、滑移導引構件向前滑移而露出焊痕的事實。其次，既原
03 證6-2 照片具有滑移導引構件與焊接構件的技術，即已揭露
04 系爭專利請求項1 相關之技術特徵，至是否「無法明確揭露
05 滑移導引構件具有焊接噴嘴設備」則非所問，況依請求項1
06 「基座包括有一滑移導引構件及一焊接構件」的記載，滑移
07 導引構件與焊接噴嘴亦非屬包含關係。

08 5、被告又以原證7 之照片（即原證6-2 製作中照片放大）雖有
09 紅色區塊，但無法無歧異得知有焊接的存在，另縱認有指彎
10 曲管線有焊接裝置，也無法看出滑移導引構件，無法得知他
11 們的間距、距離及角度，且遑論兩者之間有無同步位移的關
12 係，對於通常知識者無法得知云云。惟查，滑輪所在位置附
13 近的明顯亮區，顯非被告所謂「單純的顏色標示」，因為其
14 並不存在作為「標示」的目的與作用，本件機械加工的目的
15 既為形成水管牆排，當應於管的全尺寸形成結合，即無於偌
16 大作業區中僅在特定的位置做出標示，且僅於該處具有標示
17 ，而又恰巧位在滑輪所在位置。另被告之舉發審定書又記載
18 ；證據6-2 之照片外觀僅見該管線加工機器包括有一滑移導
19 引構件，該滑移導引構件為一滑輪乙情（見本院卷第83頁）
20 ，顯然被告已自承證據6-2 之照片已顯示有滑移導引構件，
21 是被告前後所述已有矛盾，從而原告所提出原證6-2 照片既
22 具有滑移導引構件與焊接裝置（指彎曲管線）時，則由證據
23 6 -2之照片已可推論其相對位置關係甚明。被告又以證人吳
24 ○○為監造人，不太可能了解製造焊接之過程，故其證述不
25 可信云云，惟證人吳○○與兩造無親屬或雇傭關係，且經具
26 結在卷，當庭證述時亦能完整說明岡山焚化廠歲修工程原告

01 使用機器之各構件之名稱及製作過程，被告僅以其為監造人
02 身分即認其證詞不可採，難認有據。

03 6、系爭專利請求項3 為依附於請求項1 之附屬項，附屬技術特
04 徵為「其中該待焊接工件係為一圓管，該待焊接工件的外側
05 面係呈圓環狀，該貼靠件係為一滑輪，該滑輪的一外環面係
06 為一凹弧貼靠面，該凹弧貼靠面的外形對應於該待焊接工件
07 的外側面而用以貼靠於該待焊接工件的外側面」，查原證6
08 -2照片所揭露顯示水管牆管排製作之待焊接物件即為圓管，
09 且利用滑輪作為滑移導引構件，是以原證6-2 之照片已完全
10 揭露系爭專利請求項3 之附屬技術特徵，又原證5 、6 、7
11 之關聯證據亦已揭露系爭專利請求項1 的技術內容，業如前
12 述，故原證5 、6 、7 之關聯證據足以證明系爭專利請求項
13 3 不具進步性。

14 7、系爭專利請求項4 為依附於請求項1 之附屬項，附屬技術特
15 徵為「其中該滑移導引構件係設置有二個貼靠件，該二個貼
16 靠件係沿該構形延伸方向排列」，查原證7 之照片已可看出
17 由兩個滑輪沿管軸向前後設置組成滑移導引構件的技術，是
18 以原證7 已完全揭露系爭專利請求項4 的附屬技術特徵，又
19 原證5 、6 、7 關聯證據已揭露系爭專利請求項1 的技術內
20 容，已如前述，是以原證5 、6 、7 之關聯證據足以證明系
21 爭專利請求項4 不具進步性。

22 8、系爭專利請求項5 為依附於請求項1 的附屬項，附屬技術特
23 徵為「其中該基座係設置有二個焊接噴嘴，該二個焊接噴嘴
24 係沿實質垂直於該滑移方向的一橫向方向設置於該滑移導引
25 構件的左右二側」，查原證7 之照片雖無法直接看出焊接噴
26 嘴的設置位置與數量，但由照片中加工機械係屬兩側對稱設

計的情形下，且分設滑輪兩側，所屬技術領域中具有通常知識者即可推知滑輪兩側均具有焊接構件且係同步進行焊接，此亦與證人吳○○證述：「兩側都有FIN，兩側都有焊接，有5支爐管，每支爐管的兩側都要密合，所以兩側都要焊接，周圍都有可以跑焊接的東西，機器是對稱的設計」等語相符（見本院卷第349頁）。又系爭專利請求項1所界定「焊接噴嘴係沿實質垂直於該滑移方向的一橫向方向設置」亦僅係設置位置的簡易變化，為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易達成的簡單改變，且此技術並無礙於達成沿管軸向焊接的目的，是系爭專利請求項5相較於原證7並無特別的有利功效，因此，原證5至7之關聯性證據仍可證明系爭專利請求項5不具進步性。

(九)、原證5至7之關聯性證據不足以證明系爭專利請求項2、6至10不具進步性：

1、系爭專利請求項2為依附於請求項1之附屬項，附屬技術特徵為「其中該基座包括一廢料抽引構件」，於解釋請求項2的技術內容時，除本身的附屬技術特徵外，尚應包含被依附請求項1的所有技術特徵。查原證7之照片並未揭露關於「廢料抽引構件」之相關內容，亦即難謂可經由原證7之照片簡單改變而可輕易完成系爭專利請求項2之創作，從而依原證5至7之關聯證據並不足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

2、系爭專利請求項6為依附於請求項1之附屬項，附屬技術特徵為「其中該基座具有一架體，且該架體係包括一滑移部，該承置機構具有一底座，該底座係設置有一沿該滑移方向延伸的滑移對應部，該滑移部滑移設置於該滑移對應部而沿該

01 滑移方向相對於該滑移對應部滑移」。查原證7 照片完全看
02 不出水管牆管排製作的加工機械是否架體、滑移部、底座、
03 滑移對應部等相應構件，更遑論該等構件間的聯結關係；另
04 證人吳○○雖於審理時證稱機台本身會往前移動，下面有軌
05 道會跑，在移動過程中就會做焊接動作等語，但此仍無法對
06 應於系爭專利請求項6 所稱「架體係包括一滑移部，該承置
07 機構具有一底座，該底座係設置有一沿該滑移方向延伸的滑
08 移對應部」之技術特徵，亦即由證人吳○○之證述或可認定
09 基座具有滑移部，惟無法確認承置機構是否具有底座、且底
10 座是否設有對應基座架體滑移部的滑移對應部，是以原證7
11 並未揭露系爭專利請求項6 的附屬技術特徵，從而原證5 至
12 7 之關聯性證據並不足以證明系爭專利請求項6 不具進步性
13 。又系爭專利請求項7 至10均為直接或間接依附於請求項6
14 的附屬項，原證5 至7 之關聯性證據既不足以證明系爭專利
15 請求項6 不具進步性，當亦不足以證明直接或間接依附於請
16 求項6 之請求項7 至10不具進步性。

17 八、綜上所述，系爭專利請求項1 所對應之說明書符合核准時專
18 利法第120 條準用同法第26條第1 項、第2 項之規定，原證
19 5 至7 之關聯性證據不足以證明系爭專利請求項1 、3 至5
20 不具新穎性，然可證明系爭專利請求項1 、3 至5 不具進步
21 性，原證5 至7 之關聯性證據則不足以證明系爭專利請求項
22 2 、6 至10不具進步性。故系爭專利請求項2 、6 至10具進
23 步性，未違反核准時專利法之規定，系爭專利請求項1 、3
24 至5 部分因不具進步性，違反核准時專利法第120 條準用同
25 法第22條第2 項之規定，原處分所為「系爭專利請求項1 、
26 3 至5 舉發不成立」之處分，即有未合，訴願決定予以維持

，亦非適法，原告訴請撤銷原處分及訴願決定關於系爭專利請求項1、3至5舉發不成立部分，為有理由，應予准許。本院認本件事證明確，並無事證未臻明確或系爭專利請求項正處於更正階段而尚待被告審查等情事，揆諸最高行政法院107年度判字第154、606號判決意旨，原告訴請命被告應就系爭專利請求項1、3至5為舉發成立應予撤銷之處分，為有理由，應予准許。至於原處分及訴願決定關於系爭專利請求項2、6至10舉發不成立部分，並無違誤，原告訴請撤銷原處分該部分舉發不成立之處分及訴願決定，並命被告就系爭專利請求項2、6至10為舉發成立應予撤銷之處分，為無理由，應予駁回。

九、本件事證已臻明確，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第200條第3款、第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 11 月 30 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 蔡惠如

法 官 杜惠錦

法 官 林惠君

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。

(續上頁)

01
02 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴
03 人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明
04 文書影本及委任書。
05

06 中 華 民 國 109 年 12 月 1 日

07 書記官 葉倩如