

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第432號

上 訴 人 李 榮 貴
訴訟代理人 曾 信 嘉 律 師
被 上 訴 人 經 濟 部 智 慧 財 產 局
代 表 人 洪 淑 敏
參 加 人 金 豐 庶 工 業 有 限 公 司
代 表 人 鄭 朝 向
訴訟代理人 賴 蘇 民 律 師
陳 文 郎 律 師

上 一 人

複代理人 孫 德 沛 律 師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年8月23日智慧財產法院107年度行專訴字第29號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

壹、緣參加人於民國104年3月9日以「螺絲」向被上訴人申請發明專利（原申請專利範圍計2項，嗣修正為1項），經被上訴人編為第000000000號審查，准予專利，並發給發明第I571569號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人以系爭專利有違核准時專利法第22條第1項第1款及第2項之規定，於106年3月31日對之提起舉發。案經被上訴人審查，認系爭專利未違反前揭規定，以106年10月19日（106）智專三（一）04064字第10621060050號專利舉發審定書為「請求項1舉發不成立」之處分。上訴人不服，提起訴願，經濟部以107年2月6日經訴字第10706300630號訴願決定駁回，上訴人仍不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，倘認原處分及訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被上

01 訴人之訴訟，嗣經原審判決駁回後，上訴人不服，提起上訴
02 。

03 貳、上訴人起訴主張：證據2可以證明系爭專利請求項1不具新穎
04 性及不具進步性：一、證據2的圖二為習知技藝的排屑溝，在
05 螺絲技術領域具有普通知識者皆知。證據2所教示的該排屑
06 溝（25b）與系爭專利圖3所示者完全相同。證據2與系爭專
07 利對於構造之描述，二者所使用的文字或有不同，但對於螺
08 絲技術領域具有普通知識者皆知二者所講的是同一構造。經
09 由比對可知，系爭專利請求項1所有構造與證據2所揭露之技
10 術手段完全相同，由此可證系爭專利請求項1不具新穎性。
11 二、系爭專利揭露增強螺絲強度之技術特徵：(1)設置排屑部；
12 (2)排屑部是凹陷形成於該螺牙段的桿身部上且不延伸至該桿
13 尾部。其中第1技術特徵，證據2請求項8及證據2請求項8之
14 實施例圖十四之一、十六之一已確實揭露（25b）、（25d）
15 之略成V形之排屑溝設置；而第2技術特徵，也完全被證據2
16 請求項9、證據2請求項9之實施例圖三十一、圖三十三及說
17 明書第11至12頁所揭露，圖三十一之排屑溝（25d）係設於
18 緊臨尖尾部（24）上方的桿體（22）上，並無延伸至尖尾部
19 ，明顯可知系爭專利所提及強化螺絲強度之技術手段均已被
20 證據2所揭露，並無增加不可預期之功效。系爭專利顯為所
21 屬技術領域中具有通常知識者依證據2之教示與建議，即得
22 輕易完成者。雖證據2並無特別強調螺絲本身的強度，但其
23 說明書文義可包括如遇木質工件強度不同的狀況，亦可透過
24 寬度D的調整，而達最佳的功效，當然也包括螺絲本身之強
25 度。經由比對可知，系爭專利請求項1所有構造與證據2所揭
26 露之技術手段均完全相同，且未發生排屑力與結構強度之顯
27 然進步或已知技術未提及之突出的技術特徵，亦未產生無法
28 預期的功效，由此可證系爭專利請求項1不具有進步性等語
29 ，求為判決1.撤銷訴願決定及原處分。2.被上訴人應對系爭
30 專利為請求項1舉發成立應予撤銷專利權之審定。

31 參、被上訴人則以：一、依證據2圖三十一至三十三及專利說明書

，可知證據2該排屑溝（25d）的外側端線係成「圓弧狀」及其成圓弧排屑溝角（253）的構造，已與系爭專利請求項1其中該排屑部的橫截面概呈V形，及第一底槽面、第二底槽面定義該第一、二底槽面（231）、（232）上垂直該交界線之垂直交界的構造不同。又系爭專利請求項1「該第一最大距離為該桿身部之牙外徑的1/3，而該第二最大距離為該桿身部之牙外徑的1/2」之技術特徵，未被證據2所揭露。因此證據2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。二、參系爭專利說明書，足以說明系爭專利請求項1此等排屑力與結構強度的技術功效並未被證據2所教示或建議，故系爭專利請求項1尚非所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據2之先前技術所能輕易完成，證據2不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。三、系爭專利與第000000000號新型專利，係為參加人就相同創作於同日申請、並分別聲明之發明專利及新型專利，上訴人曾提起新型舉發案，業經審查舉發不成立、訴願駁回，因上訴人未起訴而確定。由於上訴人對該新型舉發案請求項2、系爭專利請求項1，均為以證據2作為不具新穎性、不具進步性之主張，因此基於實質相同請求項、相同證據事實的行政審查一致性原則下，系爭專利請求項1在另案亦審定舉發不成立等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

肆、參加人則以：一、證據2雖然是一個引證文件，但卻公開數十種結構特徵不同的木螺絲，依專利審查基準之規定，證據2無法證明系爭專利請求項1違反核准時專利法第22條第1項第1款規定，上訴人之主張明顯係基於錯誤之判斷基礎，是證據2無法證明系爭專利請求項1不具新穎性。二、系爭專利之功效在於，能在排屑力與結構強度之間取得較佳的平衡點。證據2與系爭專利的排屑部（23）不延伸至該桿尾部（222）的技術特徵完全不同。由證據2之圖三十二可知，證據2的圖三十一至圖三十三未揭露系爭專利請求項1所界定之相關技術特徵。尤有甚者，證據2的全部實施例以及揭露的習知木螺

01 絲，都未公開系爭專利請求項1所界定之相關技術特徵。又
02 證據2僅提供木螺絲的排屑溝寬度必須超過螺絲中心線才有
03 足夠排屑容量之教示，並未提供在木螺絲設置排屑溝必須考
04 量結構強度之教示，因此發明所屬技術領域中具有通常知識
05 者參酌證據2所揭示的內容，並無法輕易想到系爭專利請求
06 項1所界定之相關技術特徵。另參照證據2之內容，證據2全
07 然未揭露系爭專利之第一最大距離H1及第二最大距離H2的結
08 構，更遑論系爭專利係從證據2已揭示之排屑溝之結構進行
09 選擇。證據2所揭示技術特徵與系爭專利不僅背道而馳，甚
10 至可謂是反向教示。縱觀證據2專利說明書並未提供有關螺
11 絲結構強度之教示，且系爭專利請求項1整體的結構特徵與
12 所能產生的功效也與證據2不同。因此，系爭專利請求項1與
13 證據2相互比較，確實具有功效增進，且發明所屬技術領域
14 中具有通常知識者由證據2所揭示的內容無法輕易完成系爭
15 專利請求項1，故證據2無法證明系爭專利請求項1不具進步
16 性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

17 伍、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：一、證據2不足
18 以證明系爭專利請求項1不具新穎性：(一)依西元2014年版專
19 利審查基準說明，上訴人係以證據2之揭露內容主張系爭專
20 利請求項1不具新穎性，然證據2係一已公開之我國新型專利
21 技術文件，內容包含有 新型摘要V、 新型說明V、 申
22 請專利範圍V，以及用來輔助說明新型內容的 圖式V。於
23 證據2之 先前技術V中公開一種習知的木螺絲（參見圖一
24 及圖二），在 實施方式V公開數種可行的實施態樣（參見
25 圖三至圖三十六），由這些圖式配合之文字說明可知，每個
26 實施例都有不同的結構特徵，換言之，證據2雖然是一個引
27 證文件，但卻公開數十種結構特徵不同的木螺絲。上訴人主
28 張系爭專利請求項1不具新穎性的理由，既要組合證據2已揭
29 示的部分技術內容，還須主張沒有在證據2公開之技術特徵
30 為可輕易思及的結構。由上訴人之起訴理由可知，證據2無
31 法證明系爭專利請求項1違反核准時專利法第22條第1項第1

款規定。(二)比對系爭專利請求項1與證據2可知，證據2並未揭示系爭專利請求項1之「且該第一最大距離為該桿身部之牙外徑的 $\frac{1}{3}$ ，而該第二最大距離為該桿身部之牙外徑的 $\frac{1}{2}$ 」之技術特徵。且無法僅由證據2所揭示之 $D > 0$ 而輕易思及包含最大距離為桿體(22)外徑的 $\frac{1}{3}$ 及外徑的 $\frac{1}{2}$ 等不同比率之下位距離範圍，證據2仍未對應揭示系爭專利請求項1之主要技術特徵。準此，系爭專利請求項1與證據2之技術內容明顯有部分不同，亦即並非完全相同，故證據2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。二、證據2不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：(一)比對證據2與系爭專利請求項1之結果，可知系爭專利請求項1之排屑力與結構強度的技術特徵與達成功效，並無法由先前技術之證據2所揭示之教示或建議，而能輕易完成，證據2不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。(二)次由證據2揭露內容可知，證據2僅提供木螺絲的排屑溝寬度必須超過螺絲中心線才有足夠排屑容量之教示，並未提供在木螺絲設置排屑溝必須考量結構強度之教示，因此發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2所揭示的內容，並無法輕易想到系爭專利請求項1所界定之相關技術特徵。(三)證據2係揭示螺絲具有大容量排屑溝之技術內容，並未論及螺絲的結構強度：1.證據2專利說明書可知，證據2技術內容的著眼點是要避免工件產生龜裂，而非證據2之螺絲的結構強度或避免斷裂。因此，為了改善上述缺失，證據2是利用寬度超過中心線之排屑溝以便於排出木屑，避免木質工件因鑽削時的擴張壓力過大或應力集中而損壞。證據2的技術手段是設置超過中心線寬度的排屑溝，可使木屑排出順暢；當木屑順利排出，電動工具施工就不會受到木屑影響，故而扭力減輕，此亦與證據2之螺絲的強度無關。2.準此，證據2主要訴求的技術手段係使木螺絲具有寬度超過螺絲中心線之排屑溝，其與系爭專利之排屑部的最大深度不大於桿身部之牙外徑 D 的 $\frac{1}{2}$ 之技術特徵明顯相衝突，即兩者所要解決之問題並無關連性，發明所屬技術領域中具有通常知識

者欲解決系爭專利之問題時，並無合理動機參考解決問題完全不同的證據2。上訴人刻意忽視前述證據2明顯與系爭專利之技術特徵相衝突的技術手段，另指稱證據2已經揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，顯非可採。(四)依證據2專利說明書所載，其與系爭專利的「排屑部(23)不延伸至該桿尾部(222)」之技術特徵完全不相符。亦即證據2圖四所示的該排屑溝(25)並無法區分出兩個底槽面，此與系爭專利「該排屑部(23)的橫截面概呈V形，並具有一第一底槽面(231)，及一連接該第一底槽面(231)的第二底槽面(232)」之技術特徵完全不符，故證據2並未揭示系爭專利「該第一最大距離與該第二最大距離不相等」之技術特徵。上訴人所主張「其文義亦可包括如遇木質工件強度不同的狀況，亦可透過寬度D的調整，而達到最佳的功效，當然也包括螺絲本身的強度」並無法由證據2所揭露之前述內容無歧異得知。(五)再檢視證據2之全部內容可知，證據2僅提供木螺絲的排屑溝寬度必須超過螺絲中心線才有足夠排屑容量之教示，並未提供在木螺絲設置排屑溝必須考量結構強度之教示，因此發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2所揭示的內容，並無法輕易想到系爭專利請求項1所界定「該排屑部的該第一最大距離為該桿身部之牙外徑的1/3，而該第二最大距離為該桿身部之牙外徑的1/2」之技術特徵。(六)系爭專利為一種具螺牙包含排屑部結構強度與導屑設計之螺絲結構，其應屬於螺絲機械結構之技術領域，並非選擇發明所屬之化學或材料技術領域；且系爭專利說明書與前述習知技術證據2所推定等技術內容相比，證據2所揭示應屬於上位之權利範圍。又系爭專利關於排屑力及結構強度所產生之技術功效，不僅能解決證據2之排屑力不佳等問題，更能進一步維持螺絲本身之結構強度，此所達成功效由先前技術證據2之揭示所無法輕易完成。職是，系爭專利非屬於選擇發明，應具有進步性。另參照前述證據2內容，證據2全然未揭露系爭專利之第一最大距離H1及第二最大距離H2的結構，更遑論系爭

專利係從證據2已揭示之排屑溝之結構進行選擇。再者，證據2既然揭示排屑溝之結構會超過牙外徑D的 $1/2$ ，而系爭專利之螺絲的第一最大距離H1及第二最大距離H2均未超過牙外徑D的 $1/2$ ，則證據2所揭示技術特徵與系爭專利不僅不相同，甚至可謂是反向教示。(七)證據2主要目的乃在解決習知木螺絲因排屑溝溝體太小，容易令被鑽削螺入之木質工件產生龜裂之現象，以及不易將屑料排出工件以外之缺失等，而形成較大容納量排屑溝以利木屑順暢地自排屑溝排出。而系爭專利說明書，足以說明系爭專利請求項1所明確界定之排屑部深度與牙外徑之比值範圍，其與排屑力及結構強度所產生之技術功效，不僅能解決證據2之排屑力不佳等問題，更能進一步維持螺絲本身之結構強度，此所達成功效由先前技術證據2之揭示所無法輕易完成，當然亦無法輕易思及系爭專利請求項1之第一最大距離為桿體(22)外徑的 $1/3$ 及第二最大距離為桿體(22)外徑的 $1/2$ 等比率數值，證據2不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。三、參加人就相同創作於同日申請、並分別聲明之發明專利(即系爭專利)及新型專利(即新型專利前案)，上訴人曾提起新型舉發案，業經審查舉發不成立、訴願駁回，因上訴人未提起行政訴訟而告確定，由於上訴人對該新型專利前案請求項2及系爭專利請求項1之舉發，均為以證據2作為不具新穎性、不具進步性之主張，在本件發明專利舉發案中，被上訴人將實質相同之請求項與相同證據經過比對，確定系爭專利請求項1與證據2比對具有新穎性及進步性，實依法有據，符合專利法及專利審查基準的規定。四、上訴人所提出聯信檢測股份有限公司(下稱聯信公司)及愛吉諾驗證科技股份有限公司(下稱愛吉諾公司)針對攻牙螺絲之破壞扭力測試報告，就系爭專利請求項1所界定之「至少一排屑部，凹陷形成於該螺牙段的桿身部上且不延伸至該桿尾部，其中，該排屑部的橫截面概呈V形」等特徵而言，因該兩測試報告之螺絲之排屑部所沿伸長度及螺絲橫截面形狀等因素，皆會影響該螺絲破壞扭力之測試數

01 值結果，但此等變化因素並未顯示於上訴人所提具之兩份測
02 試報告中；另上訴人所舉測試報告實施例螺絲甲、A至H規格
03 條件與系爭專利所界定之特徵並不相同，當然兩份報告之破
04 壞扭力數值檢測結果分佈根本不具與系爭專利請求項1可比
05 對的特性。五、綜上所述，證據2不足以證明系爭專利請求項1
06 不具新穎性、進步性，被上訴人所為「請求項1舉發不成立
07 」之處分，並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等語，
08 因將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

09 陸、上訴意旨略以：

10 一、上訴人對於證據2請求項1所謂排屑溝寬度超過螺絲中心線係
11 指「中心線與排屑溝壁之距離（即證據2之D值）必須大於0
12 」，且自證據2請求項1及圖示可知一個排屑溝只存在於中心
13 線之一側，故D值必定小於半徑。原判決認定證據2的排屑溝
14 結構必定超過中心線，且D值必定大於半徑，顯屬對於證據2
15 之誤解與臆測，其論述顯與證據2相悖，實有認定事實不憑
16 證據之違誤。又原判決就證據2請求項1之D值的定義有所歧
17 異，此有判決理由矛盾之違法。

18 二、本件有專利審查基準「選擇專利」章節之適用，應由被上訴
19 人及參加人舉證系爭專利有產生新功效、功效顯著的進步，
20 或選擇發明所界定之數值是否確實具備特殊意義。系爭專利
21 說明書僅空口稱其定義之排屑溝比例能在排屑力與結構強度
22 間取得平衡，卻未提出任何佐證資料或實驗數據證明，顯有
23 舉證之不足。原判決未查上情亦未職權調查，逕認系爭專利
24 有進步性，有判決理由不備之違法。

25 三、原判決如認上訴人所提之測試報告之可信度尚有不足，致法
26 院無法獲得明確之心證時，應行使闡明權使當事人得為事實
27 上及法律上適當完全之辯論，或職權調查，原判決逕以上訴
28 人測試報告規格條件與系爭專利不符為由駁回上訴人之訴，
29 卻未行使闡明或職權調查，有應予調查事項未予調查之違法
30 ，亦構成判決不備理由之違法。

31 四、新型專利於106年2月20日因參加人選擇發明專利而公告消滅

，而該訴願決定書日期為106年3月30日，可知系爭訴願決定書作成當下新型專利已消滅，上訴人當然毋庸再就已消滅之新型專利提起行政訴訟。上訴人並非不爭執系爭訴願決定書之內容，而是並無提起行政訴訟之實益，原判決誤認上訴人不爭執而認上訴人主張不可採，有判決認定事實不憑卷內證據之違法等語。

柒、本院查：

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。」專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為104年3月9日，經被上訴人於105年11月30日審查核准專利，並於106年2月21日公告。上訴人於106年3月31日提出舉發，案經被上訴人審查，於106年10月19日作成「請求項1舉發不成立」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之103年1月22日修正、103年3月24日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。

二、次按發明，謂利用自然法則之技術思想之創作，核准時專利法第21條定有明文。且可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：（一）申請前已見於刊物者，同法第22條第1項第1款定有明文。又發明為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得發明專利，同法第22條第2項定有明文。而發明專利權違反上開專利法之規定者，依同法第71條第1項第1款、第73條第1項規定，任何人得檢附證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利權，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專利有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。

三、首先，原判決關於證據2不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性之論述，核無不合，上訴意旨亦未指摘，先此敘明。

四、經查，證據2僅提供木螺絲的排屑溝寬度必須超過螺絲中心線才有足夠排屑容量之教示，並未提供在木螺絲設置排屑溝

01 必須考量結構強度之教示，因此發明所屬技術領域中具有通
02 常知識者參酌證據2所揭示的內容，並無法輕易想到系爭專
03 利請求項1所界定「該排屑部的該第一最大距離為該桿身部
04 之牙外徑的 $\frac{1}{3}$ ，而該第二最大距離為該桿身部之牙外徑的
05 $\frac{1}{2}$ 」之技術特徵，證據2不足以證明系爭專利請求項1不具
06 進步性等情，原判決業已詳述其事實認定之依據及得心證之
07 理由，核與卷內事證並無不符；亦係就系爭專利申請範圍確
08 定系爭專利之結構、技術比對引證案之差異，並對各請求項
09 申請專利範圍整體技術特徵觀察，合於進步性之比對原則，
10 無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不
11 當、不備理由等違背法令情事。

12 五、上訴意旨雖質疑：原判決認定證據2的排屑溝結構必定超過
13 中心線，且D值必定大於半徑，顯屬對於證據2之誤解與臆測
14 ，其論述顯與證據2相悖，實有認定事實不憑證據之違誤。
15 又原判決就證據2請求項1之D值的定義有所歧異，有判決理
16 由矛盾之違法云云，惟查：

17 (一)證據2專利說明書第3至4頁記載：「惟習知之木螺絲(1)進
18 行螺入鑽削之動作時，由於習用木螺絲(1)的V字形狀排
19 屑溝(15)溝體太小無法將木屑順利排出，且強大的螺絲釘
20 體螺入之壓力會透過外螺牙(13)及桿體(12)而壓迫於木
21 質工件產生擴張應力集中，因此極易令木質工件因受壓過大
22 而產生龜裂，進而會損及木質工件的結構強度及釘體螺固效
23 果，尤其當木質工件表面一旦出現龜裂現象，即會嚴重破壞
24 該木質工件之完整性及商品安全性，又由於此等螺絲螺入時
25 扭轉力太大，常造成施工人員手腕等人身傷害。因此該木螺
26 絲(1)的排屑溝(15)之設計變得非常重要。直言之，木
27 螺絲(1)的排屑溝(15)之設計攸關該木質工件連結時的
28 成敗」，可知，證據2之主要目的，係解決習知之木螺絲因
29 排屑溝溝體太小，於進行鑽削螺入時，容易令被鑽削之木質
30 工件產生龜裂，以及不易將料屑排出工件外之缺失。因此如
31 證據2請求項1所界定：「一種木螺絲排屑溝的結構，該木螺

01 絲具有帽頭，自該帽頭向下延伸之桿體，該桿體外周緣設螺
02 牙，該桿體下端設有尖尾部，該木螺絲設有排屑溝，其特徵
03 在於：該排屑溝係由尖尾部之一側向中央以半圓方式切削或
04 衝壓所形成其排屑溝寬度超過螺絲中心線之較大容納量排屑
05 溝」可知，證據2揭露的技術手段係使木螺絲具有寬度超過
06 螺絲中心線（通常大於螺絲牙外徑的 $1/2$ ）之排屑溝，以能
07 有較大容納量。亦即，證據2技術內容的著眼點是要避免工
08 件產生龜裂，而非證據2之螺絲的結構強度或避免斷裂。因
09 此，為了改善上述缺失，證據2是利用寬度超過中心線之排
10 屑溝以便於排出木屑，避免木質工件因鑽削時的擴張壓力過
11 大或應力集中而損壞。

12 (二)此外，由證據2第4至5頁「本創作為達到上述目的所採之技
13 術手段為：該木螺絲具有帽頭，自該帽頭向下延伸之桿體，
14 該桿體外周緣設螺牙，該桿體下端設有尖尾部，該螺牙係延
15 設至尖尾部，該尖尾部的一側或二側設有超過中心線寬度的
16 平面或橫置L形的排屑溝，俾可便利木螺絲於進行木質工件
17 鑽削螺入工程時的木屑排出更順暢之效果，進而可避免木質
18 工件被螺絲進行鑽削螺入時因受擴張壓過大應力集中而產生
19 龜裂之缺失肇生，且因較大排屑溝來使螺桿周圍表面積減少
20 ，當電動工具施工時可因扭力減輕，施工者相對的其安全性
21 得以提高，藉此來提升木螺絲整體的使用功效及人身安全」
22 之記載可知，證據2的技術手段是設置超過中心線寬度的排
23 屑溝，可使木屑排出順暢。

24 (三)證據2主要訴求的技術手段係使木螺絲具有寬度超過螺絲中
25 心線之排屑溝，其與系爭專利之排屑部的最大深度不大於桿
26 身部之牙外徑D的 $1/2$ 之技術特徵明顯相衝突，即兩者所要解
27 決之問題並無關連性，發明所屬技術領域中具有通常知識者
28 欲解決系爭專利之問題時，並無合理動機參考解決問題完全
29 不同的證據2。

30 (四)以上均經原判決已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，
31 核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則

，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

六、所謂選擇發明，係指選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件之發明，雖選擇發明並不限於化學或材料技術領域；在一定之數值範圍內，其所選擇之技術內容，並非先前技術已特定揭露者，且能產生較先前技術無法預期之功效，該選擇發明即非能輕易完成，具進步性。但選擇發明應符合選擇已知上位概念發明之下位概念而作為構成要件，否則即無所謂選擇發明可言。經查，原判決就上訴人於原審主張：系爭專利為選擇發明，進而指摘系爭專利所界定數值相較於證據2無特殊意義乙節，業已詳述：參照證據2第4至5頁之內容，可知證據2所揭示排屑溝係超過中心線寬度，故不論證據2之D如何調整，證據2之排屑溝的結構必然會超過中心線寬度。螺絲中心線的寬度相當於牙外徑D的 $1/2$ ，故證據2之排屑溝的寬度勢必超過牙外徑D的 $1/2$ ；而系爭專利所界定螺絲之第一最大距離H1為該桿身部之牙外徑D的 $1/3$ ，第二最大距離H2為該桿身部之牙外徑D的 $1/2$ ，系爭專利之第一最大距離H1及第二最大距離H2皆未超過牙外徑D的 $1/2$ 。證據2所揭示技術特徵與系爭專利不僅不相同，甚至可謂是反向教示，因而認定證據2未揭露系爭專利之第一最大距離H1及第二最大距離H2的結構，更遑論系爭專利係從證據2已揭示之排屑溝之結構進行選擇等等，對上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，並無所謂原判決有違背法令之情形；是本件顯無選擇發明之適用，上訴意旨以：本件有專利審查基準「選擇專利」章節之適用，應由被上訴人及參加人舉證系爭專利有產生新功效、功效顯著的進步，或選擇發明所界定之數值是否確實具備特殊意義云云，係重述其在原審業經主張而為原判決摒棄不採之陳詞，並非可採。

七、復查，原判決已就上訴人所提出聯信公司及愛吉諾公司針對

01 攻牙螺絲之破壞扭力測試報告，認定：因該兩測試報告之螺
02 絲之排屑部所沿伸長度及螺絲橫截面形狀等因素，皆會影響
03 該螺絲破壞扭力之測試數值結果，但此等變化因素並未顯示
04 於上訴人所提具之兩份測試報告中；另上訴人所舉測試報告
05 實施例螺絲甲、A至H長邊與短邊尺寸、比例完全不同，結構
06 亦各異，與系爭專利請求項1所界定之長邊=1/2牙外徑、短
07 邊=1/3牙外徑比值亦不相同；因此，螺絲甲、A至H規格條
08 件與系爭專利所界定之特徵並不相同，當然兩份報告之破壞
09 扭力數值檢測結果分佈根本不具與系爭專利請求項1可比對
10 的特性，而不可採等情，核無不合。

11 八、依核准時專利法第71條第1項第1款、第73條第1項規定，任
12 何人得檢附證據，向專利專責機關提起舉發。是以，系爭專
13 利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法
14 應由舉發人附具證據證明之，倘其證據不足以證明系爭專利
15 有違專利法之規定，自應為舉發不成立之處分。所以舉發人
16 附具證據不足以證明系爭專利有違專利法之規定，即應為舉
17 發不成立之處分，此為專利法明文規定舉發人之主張及舉證
18 責任，舉發人未盡主張及舉證責任而致敗訴，尚難以此質疑
19 經濟部智慧財產局或法院未行使闡明或職權調查之義務。上
20 訴意旨以：原判決未採選擇發明及上訴人所提兩份測試報告
21 ，即判決上訴人敗訴，未行使闡明或職權調查，有應予調查
22 事項未予調查之違法，亦構成判決不備理由之違法云云，尚
23 非可採。

24 九、至於原判決所記載：參加人就相同創作於同日申請、並分別
25 聲明之發明專利（即系爭專利）及新型專利（即新型專利前
26 案），上訴人曾提起第000000000N01號新型舉發案，業經審
27 查舉發不成立、訴願駁回（106年3月30日經訴字第10606301
28 840號訴願決定書），因上訴人未提起行政訴訟而告確定，
29 由於上訴人對該新型專利前案請求項2及系爭專利請求項1之
30 舉發，均為以證據2作為不具新穎性、不具進步性之主張等
31 情，無非在強調相同情形之行政審查應具有一致性，殊不論

上訴人之前，關於新型之訴願未不服之原因為何，前行政救濟程序之結果，均可為本件之參考。上訴意旨以：原判決誤認上訴人不爭執而認上訴人主張不可採，有判決認定事實不憑卷內證據之違法云云，亦非可取。

十、從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

捌、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 9 月 4 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 劉 介 中

法官 曹 瑞 卿

法官 林 文 舟

法官 帥 嘉 寶

法官 沈 應 南

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 108 年 9 月 4 日

書記官 劉 柏 君