

最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第446號

上 訴 人 恆懋五金加工廠有限公司

代 表 人 吳銘源

訴訟代理人 郭俐瑩 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 杭泓機械有限公司

代 表 人 陳淑卿

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年7月12日智慧財產法院106年度行專訴字第66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

一、緣上訴人於民國102年5月1日以「應用於酸洗槽之隧道式盤元輸送裝置」向被上訴人申請新型專利（申請專利範圍共8項，第1項為獨立項，其餘為附屬項），經被上訴人形式審查後，於102年7月23日核准專利，於102年9月11日公告並發給第M461495號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於103年7月31日以系爭專利違反100年12月21日修正公布、102年1月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）第120條準用第22條第2項及第26條第2項之規定，而對之提起舉發，上訴人乃於103年11月12日提出申請專利範圍更正本（刪除原請求項1至5，並將原請求項1、4併入請求項6改為獨立項），經被上訴人審查，認系爭專利違反核准時專利法第120條準用第22條第2項規定，於106年2月22日以(106)智專三(三)05134字第10620208840號專利舉發審定書為「103年11月12日之更正事項，准予更正。請求項6至8舉發成立，應予撤銷。請求項1至5舉發駁回。」之處分（下稱原處分）。上訴人就原處分關於「請求項6至8舉發成立，應予撤銷」之部分不服，提起

01 訴願，經決定駁回，上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（
02 下稱原審）提起行政訴訟，經原審依職權命參加人獨立參加
03 本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，遂提
04 起本件上訴。

05 二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人在原審答辯，均引用原
06 判決所載。

07 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）舉發證據之
08 證據適格與技術分析：1.證據3為參加人於100年10月1日與
09 雄順金屬股份有限公司（下稱雄順公司）簽訂之「隧道式線
10 材酸洗負載裝卸機」工程合約書、報價單及附件工程圖影本
11 ，證據2為參加人於101年10月11日依證據3之合約交易開立
12 予雄順公司之統一發票影本，核與證據3工程合約書第3、5
13 條所約定之品名、數量及金額完全相符，堪認參加人與雄順
14 公司確有證據3之交易。證據4係於雄順公司所拍攝之實物照
15 片，業據證人○○○證述係按證據3之工程圖施作，證據3之
16 隧道式線材酸洗負載裝卸機係屬大型機具，處於公眾可得知
17 之狀態，故證據2、3及4係基於同一基礎事實之關聯證據，
18 可作為系爭專利之先前技術。2.證據13為參加人於101年5月
19 25日與雄順公司簽訂之「線材酸洗送料機酸氣防護鋼架帷幕
20 軌道鋪設工程」工程合約書、報價單及工程圖影本，證據11
21 為參加人於101年9月7日開立予雄順公司之統一發票影本，
22 證據12為參加人於101年9月7日開立予雄順公司之統一發票
23 影本，其記載之品名、數量、金額，核與前開證據13工程合
24 約書第3、5條所約定之工程範圍及工程總價，互核相符，且
25 據證人○○○於原審證述，證據14係在雄順公司所拍攝，證
26 據13之「酸氣防護鋼架帷幕」工程即為證據14照片所示之設
27 備，故證據11、12、13及14係基於同一基礎事實之關聯性證
28 據，可作為系爭專利之先前技術。（二）證據3（包含證據2、4
29 ）及證據13（包含證據11、12、14）、證據15之組合足以證
30 明系爭專利請求項6至8不具進步性：1.證據3已揭露系爭專
31 利請求項6「一種應用於酸洗槽之隧道式盤元輸送裝置，主

要包含有移動機構、升降機構及輸送軌道，其中，移動機構，該移動機構包含有設置於輸送軌道之第一基座及用以驅動第一基座之第一驅動元件；升降機構，該升降機構包含有設置於第一基座之第二基座、設置於第二基座之活動載台及用以驅動活動載台可升降運作之第二驅動元件；該活動載台上係設置有裝載及卸載盤元之盤元載具」之技術特徵，惟並未揭露系爭專利請求項6「該移動機構、升降機構及輸送軌道外側罩合有隔離板」之技術特徵。由證據13酸洗區玻璃帷幕工程圖配合證據14之玻璃帷幕照片，已揭露該移動機構、升降機構及輸送軌道之「外側」設有隔離板，與系爭專利請求項6界定之該移動機構、升降機構及輸送軌道外側「罩合」有隔離板之技術特徵，雖有差異，但該差異僅係隔離板外觀結構之簡單改變，為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，且不具有無法預期之功效。又依證人○○○於原審證詞，可知證據15亦已揭示系爭專利請求項6之上開技術特徵。證據3、13、15同屬「應用於酸洗槽之隧道式盤元輸送裝置」之技術領域，該隔離板用以隔離酸洗槽之廢氣，目的使操作人員處於無廢氣影響之環境，具有公安防護功能，該所屬技術領域中具有通常知識者，自有動機在證據3之設備外側設置證據13之隔離板或罩合證據15之隔離板，是證據3（包含證據2、4）、證據13（包含證據11、12、14）及證據15之組合，已揭露系爭專利請求項6之全部技術特徵，足以證明系爭專利請求項6不具進步性。2.系爭專利請求項7係請求項6之附屬項，並進一步界定「該隔離板係為門型態樣」之附屬技術特徵，證據3、證據13及證據15之組合既足以證明系爭專利請求項6不具進步性，且證據13、15所揭示之隔離板外觀結構雖係單側或屋頂設置隔離板，與系爭專利請求項7所界定之門型雖略有差異，惟該差異僅係外觀結構之簡單改變，同樣可達成系爭專利之創作目的，與系爭專利請求項7具有實質相等之功效，故證據3、證據13及證據15之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性。3.系爭專利請求項8

01 係請求項6之附屬項，包括「該隔離板係為玻璃材質」之附
02 屬技術特徵，證據3、證據13及證據15之組合既足以證明系
03 爭專利請求項6不具進步性，且證據14玻璃帷幕照片，其結
04 構實質對應證據13，已揭露隔離板是玻璃材質，證據15照片
05 所示設置於靠近屋頂之隔離板係透明材質，所屬技術領域中
06 具有通常知識者可易於思及包含玻璃材質之隔離板，故證據
07 3、證據13及證據15之組合足以證明系爭專利請求項8不具進
08 步性等語，判決駁回上訴人在原審之訴。

09 四、本院經核原判決駁回上訴人在第一審之訴，並無違誤。茲就
10 上訴理由再予補充論述如下：

11 (一)按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定
12 。」為專利法第119條第3項本文所明定，查系爭專利申請日
13 為102年5月1日，經被上訴人於102年7月23日形式審查核准
14 專利，並於102年9月11日公告。嗣參加人於103年7月31日提
15 出舉發，經被上訴人審查，於106年2月22日為「103年11月
16 12日之更正事項，准予更正。請求項6至8舉發成立，應予撤
17 銷。請求項1至5舉發駁回。」之處分，故系爭專利有無撤銷
18 之原因，應以核准處分時所適用之100年12月21日修正公布
19 、102年1月1日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷
20 。核准時專利法第104條規定：「新型，指利用自然法則之
21 技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」第22條第
22 1、2項規定：「（第1項）可供產業上利用之發明，無下列
23 情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於
24 刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請前已為公眾所
25 知悉者。（第2項）發明雖無前項各款所列情事，但為其所
26 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
27 完成時，仍不得取得發明專利。」上開規定依同法第120條
28 規定於新型專利準用之。

29 (二)審查進步性之先前技術係指申請前所有能為公眾得知之資訊
30 ，所稱「能為公眾得知」，係指先前技術已公開而處於公眾
31 得獲知其技術內容的狀態，不以公眾實際上已真正獲知其技

術內容為必要。舉發人如以多件關聯證據主張其所提出之資訊為系爭專利申請前已公開之先前技術，應就各證據間之關聯性加以判斷，再就整體證據判斷該事實，如判斷證據間具有關聯性，即不得將之割裂而僅就各別證據分別審究其證據能力或證據力。經查，參加人提起本件舉發係主張證據2至4係基於同一基礎事實之關聯證據，證據11至14係基於同一基礎事實之關聯性證據，而得作為系爭專利之先前技術，原判決就此已論明：證據3為參加人於100年10月1日與雄順公司簽訂之「隧道式線材酸洗負載裝卸機」工程合約書、報價單及附件工程圖影本，經核與證人○○○於原審庭呈雄順公司留存之工程合約書正本相符，另參酌證據2即參加人於101年10月11日依證據3之合約交易開立予雄順公司之統一發票影本、證據4即實物照片、被上訴人於105年8月25日至雄順公司勘驗機台結果，以及證人○○○於原審之證詞，故證據2至4係基於同一基礎事實之關聯證據，且證據3機台完工日期係在系爭專利申請日（102年5月1日）前，因證據3合約書並無任何保密條款之約定，該機台設備屬大型機具，除施工時為同一工地眾多廠商之非特定工作人員可觀看，完工後亦未有特別之人員管制或保密措施，進入該廠房之員工或維修廠商之非特定工作人員亦可看見，故該設備係處於公眾可得知之狀態，堪認於系爭專利申請日前，證據3之工程圖已公開呈現如證據4照片所示之實物狀態，而得作為系爭專利之先前技術。證據13為參加人於101年5月25日與雄順公司簽訂之「線材酸洗送料機酸氣防護鋼架帷幕軌道鋪設工程」工程合約書、報價單及工程圖影本，經核與證人○○○於原審庭呈雄順公司留存之工程合約書正本相符，另參酌證據11、12即參加人於101年9月7日開立予雄順公司之統一發票影本、證據14之玻璃帷幕照片、被上訴人於105年8月25日至雄順公司勘驗機台結果，以及證人○○○於原審之證詞，故證據11至14係基於同一基礎事實之關聯證據，且證據13酸洗區玻璃帷幕框架完工日期係在系爭專利申請日（102年5月1日）前。

01 因酸氣防護鋼架帷幕等相關設備已歷經施工及完工之過程，
02 為不特定工作人員可觀看，完工後亦未有人員管制或保密措
03 施，進入該廠房之員工或維修廠商之非特定人員亦可看見，
04 故該設備係處於公眾可得知之狀態，堪認於系爭專利申請日
05 前，證據13之「酸洗區玻璃帷幕框架」工程圖已公開呈現如
06 證據14所示之實物照片，而得作為系爭專利之先前技術等情
07 形，明確論述其事實認定之依據及得心證之理由，並就上訴人
08 在原審主張上開證據並非關聯證據，且均為私文書，而有事
09 後補簽之嫌，不得作為系爭專利之先前技術云云，如何不足
10 採取之論證取捨等事項，亦均有詳為論斷，核與卷附證據相
11 符，亦無違背論理法則或經驗法則，自無判決不適用法規、
12 適用不當或理由不備之情事。況上訴人雖曾於原審主張參加
13 人之廠長○○○與證人○○○涉及洩漏上訴人之工商秘密，
14 並應用於雄順公司之營業等語，惟上訴人於原審並未提出任
15 何事證佐證其主張為實，至上訴人前曾向臺灣高雄地方檢察
16 署提出告訴，主張訴外人○○○涉犯刑法第317條之洩漏業
17 務上知悉之工商秘密罪嫌部分，亦經該署為不起訴處分在案
18 ，此有參加人於原審所提出之104年度偵字第21548號不起訴
19 處分書在卷可憑，自難認證人○○○有何無故洩漏工商秘密
20 或營業秘密之情事。上訴意旨主張：證據2至4、證據11至14
21 均為參加人與第三人雄順公司間簽訂之契約、發票，該等私
22 文書並非可為公眾所能接觸，自非屬公開文書，證人○○○
23 原係受雇於上訴人，其係竊取上訴人之營業秘密於雄順公司
24 實施，原審未加詳查，即認定證據2至4、證據11至14具備證
25 據適格，且為關聯證據，顯已違反證據法則、經驗法則與論
26 理法則，且有理由不備之違法等語，核係就原審取捨證據、
27 認定事實之職權行使，指摘其為不當，要難謂為原判決有違
28 背法令之情形。

29 (三)依原判決確定之事實，證據4之機台實物照片，其所標註之a
30 、b、c、e分別為證據3之移動機構、升降機構、輸送軌道、
31 盤元載具，其所標註之a1、a2、b1、b2、b3分別為證據3之

01 第一基座、第一驅動元件、第二基座、活動載台、第二驅動
02 元件，是證據3（包含證據4）已揭露系爭專利請求項6「一
03 種應用於酸洗槽之隧道式盤元輸送裝置，主要包含有移動機
04 構、升降機構及輸送軌道，其中，移動機構，該移動機構包
05 含有設置於輸送軌道之第一基座及用以驅動第一基座之第一
06 驅動元件；升降機構，該升降機構包含有設置於第一基座之
07 第二基座、設置於第二基座之活動載台及用以驅動活動載台
08 可升降運作之第二驅動元件；該活動載台上係設置有裝載及
09 卸載盤元之盤元載具」之技術特徵。另證據13酸洗區玻璃帷
10 幕工程圖配合證據14之玻璃帷幕照片，已揭露該移動機構、
11 升降機構及輸送軌道之「外側」設有隔離板，可將酸洗槽之
12 廢氣隔離，與系爭專利請求項6界定之該移動機構、升降機
13 構及輸送軌道外側「罩合」有隔離板之技術特徵雖有差異，
14 但該差異僅係隔離板外觀結構之簡單改變，至證據15之日誌
15 本所刊登照片，經參酌證人○○○之證詞，亦可知已揭示系
16 爭專利請求項6之「該移動機構、升降機構及輸送軌道外側
17 罩合有隔離板」之技術特徵。又證據13、15所揭示之隔離板
18 外觀結構雖係單側或屋頂設置隔離板，與系爭專利請求項7
19 所界定「該隔離板係為門型態樣」之附屬技術特徵僅略有差
20 異。再則，證據13係載明「酸洗區玻璃帷幕框架」，證據14
21 則為雄順公司酸洗區現場玻璃帷幕照片，而已揭露系爭專利
22 請求項8「該隔離板為玻璃材質」之附屬技術特徵等情，原
23 判決據此而認定，證據3、13、15同屬「應用於酸洗槽之隧
24 道式盤元輸送裝置」之技術領域，該隔離板用以將酸洗槽之
25 廢氣隔離，使操作人員處於無廢氣影響之環境之目的，具有
26 公安防護功能，該所屬技術領域中具有通常知識者在面臨證
27 據3酸洗槽廢氣隔離之問題時，自會有動機在證據3之設備外
28 側設置證據13之隔離板或罩合證據15之隔離板，是證據3（
29 包含證據2、4）、證據13（包含證據11、12、14）、證據15
30 之組合，已揭露系爭專利請求項6至8之全部技術特徵，足以
31 證明系爭專利請求項6至8不具進步性等情，經核於法尚屬無

違，上訴意旨主張：證據3及證據13於形式上或實質上均未揭露或隱含系爭專利請求項6至8移動機構、升降機構、輸送軌道及隔離板之技術特徵，證據15雖為上訴人西元2009年日誌本，惟內頁照片並未揭露帷幕，而僅揭露廠區周邊的窗戶，故原判決所為系爭專利請求項6至8欠缺進步性之判斷，違反經驗法則與論理法則云云，亦難認有據。

(四) 本院為法律審，依行政訴訟法第254條第1項規定，除別有規定外，本院應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎，當事人在本院原則上不得提出新攻擊防禦方法，資為上訴之理由。上訴人於上訴後始主張依101年11月12日之雄順公司「固定污染源操作許可證申請資料-試車計劃書」，雄順公司竊取上訴人營業秘密之設備係102年1月25日進行試車，之前尚不能運作，而非屬於公開使用之狀態，證據15則係因證人○○○之故意洩漏行為而公開，上訴人復已於6個月內申請專利，依核准時專利法第120條準用第22條第3項第4款規定，證據2至4、證據11至14及證據15均不致使系爭專利喪失進步性云云，核係提出於原審未曾主張之新攻擊方法，而指摘原判決為違法，自無可採。

(五) 綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、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 20 日

最高行政法院第三庭

審判長法官 吳 明 鴻

法官 蕭 惠 芳

法官 曹 瑞 卿

法官 高 愈 杰

法官 林 欣 蓉

01 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
02 中 華 民 國 108 年 9 月 20 日
03 書記官 劉 柏 君