最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第55號

上　訴　人　建準電機工業股份有限公司
代　表　人　洪銀樹
訴訟代理人　黃耀霆　專利師
上　訴　人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
被上訴人　台達電子工業股份有限公司
代　表　人　海英俊
訴訟代理人　薛郁蕙　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3月29日智慧財產法院106年度行專訴字第56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、緣上訴人建準電機工業股份有限公司（下稱建準公司）於民國95年12月26日以「散熱扇之出線固定構造」向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利（申請專利範圍共13項，第1、4、9項為獨立項，其餘為附屬項），經上訴人智慧局編為第000000000號審查後，於100年10月21日核准專利，並於101年1月1日公告發給第I355878號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人於102年10月14日以系爭專利違反99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法第22條第1項第1款、第4項、第26條第2項、第4項及同法施行細則第18條第2項之規定，而對之提起舉發。上訴人建準公司乃於102年11月25日及104年5月21日提出申請專利範圍更正本，經上訴人智慧局審查，於105年11月4日以（105）智專三（二）04178字第10521367530號專利舉發審定書為「104年5月21日之更正事項，准予更正。請求項1、3至9、12至13舉發不成立。請求項2、10至11舉發駁回」之處分（下稱原處

分）。被上訴人不服其中關於「請求項1、3至9、12至13舉發不成立」部分之處分，提起訴願，經決定駁回，被上訴人仍未甘服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。經原審依職權命上訴人建準公司獨立參加本件上訴人智慧局之訴訟後，認系爭專利請求項1、3至9、12至13不具進步性，判決訴願決定及原處分關於系爭專利請求項1、3至9、12至13舉發不成立部分均撤銷，上訴人智慧局就系爭專利請求項1、3至9、12至13應作成舉發成立，撤銷專利權之審定，上訴人建準公司不服，遂提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張：㈠上訴人智慧局係將系爭專利請求項1、9之「一體連接」不當限縮解釋為一體成型，況證據3已揭露限位元件42A、42B、42C、42D以一體成型方式與殼體之側壁47A、47B、47C連接，故系爭專利請求項1、9之限位元件以一體成型方式與殼體連接已為證據3所揭露。由系爭專利第1圖可知，先前技術之限位元件87係與殼體80一體成型，故系爭專利請求項1、9之限位元件以一體成型方式與殼體連接，亦為系爭專利申請時的通常知識。系爭專利請求項1、9之所有技術特徵已為證據7及通常知識、證據7及3所揭露，且系爭專利說明書亦未就限位元件以一體連接方式連接在殼體側壁的功效有任何記載或說明，可知屬習知功效，系爭專利請求項1、9相較於證據7及通常知識、證據7及3並未有新功效產生，所屬技術領域中具有通常知識者，為固定導線及方便製造限位元件，顯有動機輕易地將證據3之限位元件應用到證據7中，或將限位元件與殼體一體連接之通常知識應用到證據7中，而得到系爭專利請求項1、9之發明，故證據7及通常知識之組合或證據7及3之組合足證系爭專利請求項1、9不具進步性。㈡證據3揭露複數個限位元件42C、42D可由一端一體連接在殼體之側壁上，已揭露系爭專利請求項4之「複數個限位元件，由一端一體連接在該殼體之側壁上」技術特徵，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，為固定導線及方便製造限位元件，顯有動機輕易地將證據3之限位

元件應用到證據7，而得到系爭專利請求項4之發明。另系爭專利請求項4之技術特徵已為證據7所揭露，限位元件以一體連接在殼體係通常知識，已如前述，系爭專利請求項4「複數個限位元件」之技術特徵，相較證據7之限位元件80僅為數量上的差異，參酌系爭專利說明書可知限位元件於數量上的增加僅為達到增進防止脫落效果，而此功效之增進實為系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者明顯可以預期的技術功效，故系爭專利請求項4「複數個限位元件」之技術特徵，不具有無法預期之功效產生。綜上，系爭專利請求項4為系爭專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者，依證據7及通常知識之組合或證據7及3之組合所能輕易完成，不具進步性。㈢證據7、3揭露系爭專利請求項3、5至8、12至13所附加之技術特徵，故證據7、3之組合足證系爭專利請求項3、5至8、12至13不具進步性等語，求為判決訴願決定及原處分關於系爭專利請求項1、3至9、12至13舉發不成立部分應予撤銷，上訴人智慧局就系爭專利請求項1、3至9、12至13應為舉發成立之處分。

三、上訴人智慧局則以：㈠證據7已揭露扣持件80係一可分離之構件而非一端一體連接在管狀段24上，非系爭專利之「一體連接」，故未揭露系爭專利請求項1、9「限位元件，由一端一體連接在該殼體對應該貫穿槽下方之側壁上」之技術特徵。證據3未揭露系爭專利請求項1、4、9之「限位元件，連接在該殼體對應該貫穿槽下方之側壁上」技術特徵，且證據3揭露之引線固定鉤42B（相當於系爭專利之限位元件）之方向與風扇的軸向「平行」，無法固定通過貫穿槽之導線，另證據3之引線固定鉤42C、42D亦同。證據3之引線固定勾42A應對應系爭專利之請求項之「貫穿槽」，而非「限位元件」，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，無法找出將證據3之引線固定勾42A連接於證據7之殼體上且對應於貫穿槽下方側壁之任何動機。㈡證據3之限位元件（引線固定鉤42B），由一端一體連接在該殼體之側壁上，然證據7揭露扣持

件80係一可分離之構件而非一端一體連接在管狀段24上，證據3在殼體之配線方向為徑向配線，證據7在殼體之配線方向為軸向配線。證據3之42B與42A係於圓筒部分41的「圓周方向（徑向）」上彼此分開180度設置，然證據7之切口26A、28A、扣持件80係於殼體22的「軸向」上彼此分開設置，兩者整體之空間組態顯然不同，證據3及7無任何動機或目的組合。㈢綜上，無論證據3之限位元件42B或一體成型的通常知識，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者均無法找出將其連接在該殼體對應該貫穿槽下方之側壁上之任何動機或目的，證據7及通常知識或證據7及3組合均不足證系爭專利請求項1、4、9不具進步性，故亦不足證附屬項3、5至8、12、13不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

四、上訴人建準公司則以：㈠證據3之引線固定鉤42A並未位於系爭專利之限制元件所限定之「由一端一體連接在該殼體對應該貫穿槽下方之側壁上」，且引線需由引線固定鉤42A及42B同時固定，與系爭專利之導線3係由貫穿槽14與限位元件2定位技術不同，引線固定鉤42B之方向又與風扇的軸向「平行」，因此證據3解決問題之技術手段與系爭專利完全不同。㈡系爭專利之「一體連接」，由所屬技術領域中具有通常知識者依文義應解釋為「連接為一體」，然證據7所揭露扣持件80係一可分離之構件，而裝設在管狀段24上，難謂已連接為一體，且依證據7說明書之記載，其彈性導線52先被置入在該角落64的凹槽66內，待扣持件80裝設在風扇外殼22之角落64的凹槽66內時，該扣持件80的自由端即形成封閉狀態，故證據7並未揭露系爭專利請求項1、4、9之「限位元件，由一端一體連接在該殼體對應該貫穿槽下方之側壁上」技術特徵。縱強行組合證據7與證據3，證據7之彈性導線52將無法置入，無法達成系爭專利之功效，仍未揭露系爭專利請求項1、4、9之「限位元件，連接在該殼體對應該貫穿槽下方之側壁上」技術特徵，且該技術特徵亦非所屬技術領域之通常知識，故系爭專利請求項1、4、9「限位元件，由一端一體

連接在該殼體對應該貫穿槽下方之側壁上，另一端係形成與側壁未連接之自由端，該自由端與側壁間形成一導入口」之技術特徵，並非系爭所屬技術領域中具有通常知識者依申請前證據7、3之組合或證據7及通常知識之組合所能輕易完成。㈢系爭專利請求項3、5至8、12、13係分別直接依附請求項1、4、9獨立項之附屬項，證據7、3之組合既無法證明系爭專利請求項1、4、9不具進步性，故證據7、3之組合亦無法證明其附屬項請求項3、5至8、12、13不具進步性等語，求為判決駁回被上訴人之訴。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠被上訴人於本件行政訴訟階段，始提出證據7與通常知識的組合足證系爭專利請求項1、4、9不具進步性，乃就同一撤銷理由所提之新證據，並經上訴人智慧局提出答辯，依智慧財產案件審理法第33條第1項規定，原審自得併予審究。㈡證據7及通常知識之組合足以證明系爭專利請求項1、4、9不具進步性：

1.依證據7圖式揭示一種風扇之出線固定構造，其包含：一殼體22，在該殼體之二端各形成有一端面26、28，在該二端面間之殼體形成環繞之側壁24，在至少一端面設有一凹槽26A、28A，可對應系爭專利之貫穿槽。另證據7扣持件80可對應系爭專利請求項1、4、9之限位元件，其中扣持件的一端可以藉由鉤部84、86連接鎖固定位於殼體22管狀段之側壁24，另一端係形成與側壁未連接之自由端，該自由端與側壁間形成一導入口，該凹槽26A、28A內設有二側邊，該二側邊各延伸有與殼體軸心線平行之線，而該扣持件80之導入口係位於平行線所圈圍範圍之外，故證據7已揭示系爭專利請求項1、4之「貫穿槽內設有二側邊，該二側邊各延伸有與殼體軸心線平行之X1、X2線，而該限位元件之導入口係位於該X1、X2線所圈圍範圍之外」之技術特徵。系爭專利請求項1、4、9「一體連接」之字義，應指兩元件連接之後在結構上形成一整體而不可分離，惟證據7之扣持件係一可分離之構件，而非形成一體連接之型態，與系爭專利請求項1、4、9之限

位元件之一端一體連接在殼體側壁之連接方式不同。2.惟利用一體連接之技術乃該領域中之通常知識或慣用之加工方式，此由風扇結構中理線結構相關專利前案之系爭專利圖1習知技術、證據2、證據3、證據5、證據6可稽，均揭露利用一與殼體一體連接之構件來作為風扇導線之限位元件，可知系爭專利請求項1、4、9之限位元件與殼體側壁一體連接方式為該領域之通常知識，故發明所屬技術領域中具通常知識者，依據證據7並參酌系爭專利申請時之通常知識，可將證據7之扣持件與殼體間之可分拆卸連接方式簡單改變為一體連接之方式，對於系爭專利所欲達成導線限位固定防止導線因拉扯而形成接點脫落之問題，並未產生無法預期之效果。至於系爭專利請求項4界定限位元件為複數個，數量增加僅為達到增進防止脫落效果，且為所屬技術領域中具通常知識者明顯可以預期，並未產生新功效，或無法預期之功效，故證據7與通常知識之組合足證系爭專利請求項1、4、9不具進步性。㈢證據3、7之組合足以證明系爭專利請求項1、3至9、12至13不具進步性：1.證據3外殼之圓柱形部分之外壁表面形成臂部47A、47B、47C，此臂部與散熱片嚙合且固定外殼及散熱片，並具備引線固定鉤42B可對應系爭專利之限位元件，且其係一體連接至外殼上，證據3並揭露兩個引線固定鉤42C、42D，故證據3已揭露系爭專利請求項1、4、9之「一體連接」及請求項4之複數個限位元件之技術特徵，發明所屬技術領域中具通常知識者可依據證據7所揭露之結構結合證據3之一體連接，或改變限位元件設置之個數，完成系爭專利請求項1、4、9之發明，故證據7及證據3之組合足證系爭專利請求項1、4、9不具進步性。2.系爭專利請求項3、8、12係依附於請求項1、4、9，進一步限縮「其中該限位元件之自由端與側壁所形成之導入口寬度係小於導線之厚度」，依證據3說明書記載「引線固定鉤42B由樹脂製成，此樹脂為具有彈性的材料，即使突出部分421B與臂47B之間的距離小於引線32之厚度，引線固定鉤42B可以彈性的變形，故導線

32可以很容易地被固定在空間45B中」，是證據3已揭露系爭專利請求項3、8、12之附屬技術特徵，且上開請求項相較於證據7、3之組合並未產生無法預期之功效，故證據7、3之組合亦足證系爭專利請求項3、8、12不具進步性。3.系爭專利請求項5至7依附於請求項4，進一步限縮「其中該複數個限位元件係成上、下之排列設置」、「其中該複數個限位元件係成非在同一直線上之錯開設置」、「其中該複數個限位元件之導入口係各朝向不同方向」，證據3已揭露複數限位元件呈左右排列設置，導入口朝不同方向，故發明所屬技術領域中具通常知識者依據證據7之結構及證據3之教示形成複數的限位元件，並可依據導線的走線方向，將限位元件作位置排列不同設置，上開請求項之發明為證據7及證據3之簡單組合，而為發明所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成，故證據7及證據3之組合亦足證系爭專利請求項5至7不具進步性。4.系爭專利請求項13依附於請求項9，進一步限縮「其中在殼體之另一端面亦設有一貫穿槽。」，證據7已揭露殼體22之第一、二端面26、28設有凹槽26A、28A（對應系爭專利之貫穿槽），故已揭露系爭專利請求項13之附屬技術特徵，上開請求項為證據7及證據3之簡單組合，並未產生無法預期之效果，而為發明所屬技術領域中具通常知識者所能輕易完成，故證據7及證據3之組合亦足證系爭專利請求項13不具進步性。㈣綜上，原處分所為「系爭專利請求項1、3至9、12至13舉發不成立」部分之處分，即有違誤，訴願決定予以維持，亦有未洽，爰撤銷改判訴願決定及原處分關於系爭專利「請求項1、3至9、12至13舉發不成立」部分之處分應予撤銷，並命上訴人智慧局就系爭專利應作成「請求項1、3至9、12至13舉發成立」之處分。

六、本院按：

㈠本件上訴人建準公司係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即智慧局一致，依本院97年5月

份第2次庭長法官聯席會議決議意旨，本件應併列智慧局為上訴人。

㈡按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利申請日為95年12月26日，經上訴人智慧局於100年10月21日審查核准專利，並於101年1月1日公告。嗣被上訴人於102年10月14日提出舉發，經上訴人智慧局審查，於105年11月4日為「104年5月21日之更正事項，准予更正。請求項1、3至9、12至13舉發不成立。請求項2、10至11舉發駁回」之處分，故系爭專利是否不具進步性而有撤銷之原因，應以核准審定時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）規定為斷。次按，凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利；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，不得依法申請取得發明專利，核准時專利法第21條、第22條第1、4項定有明文。

㈢本件關於證據7及通常知識之組合足以證明系爭專利請求項1、4、9不具進步性，證據3、7之組合足以證明系爭專利請求項1、3至9、12至13不具進步性等情，業據原審依調查證據之辯論結果，詳細敘明其得心證之理由，經核其認事用法並無違經驗或論理法則，原判決所適用之法規與該案應適用之法規並無違背，與解釋判例亦無牴觸，並無判決違背法令之情形。

㈣「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。經查，證據7之扣持件80係藉由鉤部84、86連接鎖固定位於殼體22管狀段之側壁，而與殼體22側壁係可分離之構件，結構上並非形成一體而不可分離，故證據7並未揭露系爭專利請求項1、4、9「

限位元件，由一端一體連接在該殼體之側壁」之技術特徵。惟證據2、3、5、6及系爭專利第1圖之專利案均為風扇結構中導線理線結構之相關發明，且公告日均早於系爭專利申請日，依系爭專利第1圖、證據2圖3及圖4、證據3圖3及圖8、證據5圖5、證據6圖5及圖6所示，均揭示利用一與殼體一體連接之構件作為風扇導線之限位元件，由此可知，限位元件與殼體側壁採用「一體連接」方式為風扇導線理線結構領域之通常知識。況且，將證據7之扣持件與殼體間之可拆卸連接方式，置換改變為通常知識之「一體連接」方式，對於系爭專利所欲達成導線限位固定防止導線因拉扯而形成接點脫落，及降低該散熱扇之製造成本問題，並未產生無法預期之效果。至於證據7說明書[0011]段第1至6行雖記載：「藉由使用一個可以鎖固定位在風扇殼體上的扣持件，可以在該扣持件裝上之前，將該彈性導線以簡單的方式置入一凹槽或缺角，因此可以不須在裝好該扣持件之後才進行導線的穿設及偏折動作。」此僅係揭示證據7之扣持件與殼體係採用可拆卸之連接方式，故彈性導線可在扣持件安裝至殼體前即置入凹槽，然並未明確記載或實質隱含無法將上開先前技術所揭露將限位元件與殼體側壁採用「一體連接」方式與證據7加以結合。此外，就上訴人建準公司於原審主張：證據7之彈性導線52在該扣持件80裝上之前先被置入在該角落64的凹槽66內，待扣持件80裝設在風扇外殼22之角落64的凹槽66內時，該扣持件80的自由端即形成封閉狀態，如將證據7圖3彈性扣持件80的自由端扳開，而將彈性導線52置入受限，並非證據7所揭示之使用方法乙節，原判決已論明：系爭專利請求項1、4、9之主要技術特徵在於殼體對應貫穿槽下方之側壁上設置一限位元件，以增進防止脫落的效果，而證據7之扣持件80亦設置殼體之側壁，且其具有與系爭專利之限位元件相同之功能及效果，且證據7之扣持件80亦具有一自由端可供導線置入。至於扣持件80裝設在風扇外殼22之角落64的凹槽66內時，該扣持件80的自由端即形成封閉狀態，則是因證

據7之扣持件80與殼體結合之方式所致，惟依證據7圖3所示，彈性扣持件80的自由端可扳開，而將彈性導線52置入受限，並無上訴人建準公司所稱之情形等情，則上訴意旨主張：依證據7說明書[0010]段第1至6行（按：應係[0011]段第1至6行之誤）之內容，已教示其扣持件與管狀段係可分離，因此可以不須在裝好該扣持件之後，才進行彈性導線52的穿設及偏折動作，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，並無將扣持件與管狀段形成一體之動機，否則即為相反教示。原判決亦不否認證據7之扣持件80裝設在風扇外殼22之角落64的凹槽66內時，該扣持件80的自由端即形成封閉狀態，縱扳動該自由端，則該可撓性線52仍然無法置入於該彈性扣持件80內或取出，惟原判決未說明扣持件80與管狀段24一體成型於殼體後，如何將彈性導線由該凹槽66置入或取出，足見證據7與通常知識之組合，無法解決系爭專利所欲達成導線限位固定，防止導線因拉扯而形成接點脫落之問題，原判決之認定與事實不符，違反論理法則及經驗法則，而有判決不備理由或理由矛盾之違誤云云，即非可採。

㈤其次，證據7與系爭專利之差異在於：證據7之扣持件80與殼體22側壁係可分離之構件，故與系爭專利請求項1、4、9之限位元件之一端一體連接在殼體側壁之連接方式有別，且證據7係揭露一限位元件，而與系爭專利請求項4之複數限位元件數量上不同。惟證據3已揭露限位元件（引線固定鉤42B）一體連接於殼體之側壁上之連接方式，以及複數個限位元件之技術特徵（引線固定鉤42C、42D），為原判決確定之事實，則證據7、3之技術領域均係風扇導線之理線結構，並均可解決風扇導線固定之問題，且證據7之扣持件80與證據3之引線固定鉤42B之功能均係限位固定導線，而可達成防止導線因拉扯而形成由其接點脫落之功效，兩者功能及作用相同，故證據7與證據3兩者就技術領域、解決問題、功能、作用共通性高度相關，而具有組合的動機，故發明所屬技術領域中具通常知識者當可依據證據7之結構，結合證據3之一體連接

之連接方式，而完成系爭專利請求項1、4、9之發明，則原判決據此認定證據7、3之組合足證系爭專利請求項1、4、9不具進步性，於法尚無不合。上訴意旨主張：系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者並無將證據7扣持件80與管狀段24形成一體之動機，證據7、3並無組合動機，二者之組合無法解決系爭專利所欲達成導線限位固定防止導線因拉扯而形成接點脫落之問題，原判決之認定與事實不符，違反論理法則及經驗法則，而有判決不備理由或理由矛盾之違誤云云，亦無足採。

㈥綜上，上訴人建準公司之主張均無可採，原判決將訴願決定及原處分關於系爭專利請求項1、3至9、12至13舉發不成立部分撤銷，並命上訴人智慧局就系爭專利請求項1、3至9、12至13應作成舉發成立，撤銷專利權之審定，洵無違誤。上訴論旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

七、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、第104條，民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

中　華　民　國　108　年　2　月　14　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　吳　明　鴻

法官　鄭　忠　仁

法官　黃　淑　玲

法官　姜　素　娥

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　華　民　國　108　年　2　月　14　日

書記官　劉　柏　君