

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第301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108年3月21日智慧財產法院107年度行專訴字第86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105年10月21日以「隧道式盤元酸洗輸送裝置」向被上訴人申請新型專利（申請專利範圍共7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105年11月22日核准專利，於106年3月1日公告並發給第M537581號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於106年9月29日對之提起舉發，經被上訴人審查，於107年4月18日以（107）智專三（三）05131字第10720332830號專利舉發審定書為「請求項1至7舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟，並聲明：原處分及訴願決定均撤銷。經原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決撤銷訴願決定及原處分關於系爭專利請求項6、7舉發成立部分，並駁回上訴人其餘之訴後，上訴人就原判決對其不利部分不服（即系爭專利請求項1至5舉發成立部分），提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張、被上訴人暨參加人在原審之答辯及聲明，均引用原判決所載。

01 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

02 (一)系爭專利所載先前技術、證據2之組合足以證明系爭專利請
03 求項1至5不具進步性：1.系爭專利所載先前技術已揭露系爭
04 專利請求項1「一種隧道式盤元酸洗輸送裝置，至少包含：
05 輸送軌道，係對稱設置於酸洗槽的兩側，以供移動機構進行
06 移動；移動機構，設第一基座，該第一基座於兩側設對稱之
07 移動元件，使該移動元件得以設置於前述輸送軌道上，並於
08 輸送軌道上進行移動，前述移動元件設第一驅動元件，以利
09 用第一驅動元件驅動移動元件進行移動；前述第一基座設鋼
10 索，並於第一基座兩側分別設置第二驅動元件，該鋼索係連
11 接前述第一基座、升降機構之活動載台與第二驅動元件，以
12 利用第二驅動元件之捲動收放鋼索來達到升降機構之活動載
13 台之升降功效；升降機構，係設置於移動機構上，該升降機
14 構設第二基座，並於第二基座兩側設對稱之升降框架，前述
15 升降框架兩側係由兩互相對稱的C型桿相對設置連接而成，
16 該C型桿形成一內壁部與一外壁部，以及由內壁部與外壁部
17 所形成之凹槽；前述升降機構設活動載台，該活動載台設第
18 一滑動部，前述第一滑動部係對應設置於前述C型桿之凹槽
19 內，並與C型桿之內壁部互相抵頂接觸，使活動載台之第一
20 滑動部得於C型桿之內壁部上進行上下移動」之技術特徵。
21 證據2說明書已揭露於滑塊8之接觸面設置粗糙面以利卡入潤
22 滑油達到潤滑的效果，所屬技術領域中具有通常知識者在面
23 臨系爭專利所載先前技術該C型支架210與滑動部220之摩擦
24 損耗問題時，自會有動機依證據2所揭露之技術內容，於該
25 C型支架210與滑動部220之接觸面設置容納潤滑油之空腔，
26 以達到潤滑的效果。又鑄鐵切削或鐵板焊接皆為工作機台習
27 用的加工方式，以鑄鐵切削為一體成型之C型桿取代由鐵板
28 焊接僅為習知加工方式的簡單運用，且未具有無法預期的功
29 效，系爭專利所載先前技術、證據2已實質揭露系爭專利請
30 求項1之整體技術特徵，且系爭專利所載先前技術之C型支
31 架210、滑動部220與證據2之滑塊8、滑道11均用以相互抵接

滑動，彼此之所欲解決的問題及功能作用具有共通性，所屬技術領域具有通常知識者會有合理動機將證據2滑塊8之接觸面設置空腔9以利卡入潤滑油之技術內容應用於系爭專利所載先前技術，而輕易完成系爭專利請求項1之創作，系爭專利請求項1不具進步性。2.系爭專利請求項2依附於請求項1，其附屬技術特徵係進一步界定請求項1前述內壁部之厚度係大於等於外壁部之厚度，使內壁部具有較佳的結構強度。系爭專利所載先前技術、證據2之組合既足以證明系爭專利請求項1不具進步性，且增加局部厚度以提高結構強度僅屬習知技術的簡單運用，並未具有無法預期的功效，所屬技術領域具有通常知識者可由系爭專利所載先前技術及證據2所揭露的技術內容輕易完成系爭專利請求項2之創作，不具進步性。3.系爭專利請求項3、4依附於請求項1，其附屬技術特徵係分別進一步界定請求項1之粗糙面為具有許多細小孔洞及小槽溝之粗糙面。證據2圖6、7揭露該滑塊8之接觸面設有規則排列之圓柱形空腔9，是系爭專利請求項3、4所界定之附屬技術特徵僅係證據2所揭露技術內容之簡單改變，不具無法預期之功效，為該所屬技術領域中具有通常知識者依據證據2所揭露之技術內容所能輕易完成，不具進步性。4.系爭專利請求項5依附於請求項1，其附屬技術特徵係進一步界定請求項1前述第一滑動部為滾輪結構，使活動載台之移動更為順暢平穩。系爭專利所載先前技術與證據2之組合既足以證明系爭專利請求項1不具進步性，又使用滾輪以降低相互滑動元件之摩擦力僅屬習知技術的簡單選用，並未具有無法預期的功效，所屬技術領域具有通常知識者可由系爭專利所載先前技術及證據2所揭露的技術內容輕易完成系爭專利請求項5之創作，不具進步性。

(二)系爭專利所載先前技術、證據3之組合足以證明系爭專利請求項1至5不具進步性：1.系爭專利請求項1與系爭專利所載之先前技術比對，系爭專利所載之先前技術僅未揭露系爭專利請求項1「該C型桿係由一鑄鐵切削而成之一體式結構」

01 及「前述C型桿與活動載台之接觸面係設置粗糙面，以利用
02 該粗糙面卡入潤滑油，達到潤滑C型桿的效果」之技術特徵
03 。證據3說明書已揭露於軸型本體部203之滑動面203a設置細
04 凹部206以利滯留潤滑油，以達到潤滑的效果，該所屬技術
05 領域中具有通常知識者在面臨系爭專利所載先前技術該C型
06 支架210與滑動部220之磨擦損耗問題時，自會有動機依證據
07 3所揭露之技術內容，於該C型支架210與滑動部220之接觸
08 面設置容納潤滑油之細凹部，以達到潤滑的效果，故系爭專
09 利請求項1「前述C型桿與活動載台之接觸面係設置粗糙面
10 ，以利用該粗糙面卡入潤滑油，達到潤滑C型桿的效果」之
11 技術特徵，為該所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完
12 成。又以鑄鐵切削為一體成型之C型桿藉以取代由鐵板焊接
13 僅為習知加工方式的簡單運用，且未具有無法預期的功效，
14 系爭專利請求項1前揭技術特徵，為該所屬技術領域中具有
15 通常知識者所能輕易完成，系爭專利所載先前技術、證據3
16 已實質揭露系爭專利請求項1之整體技術特徵，且系爭專利
17 所載先前技術之C型支架210與滑動部220、證據3之軸型本
18 體部203與軸承型本體部202均用以相互抵接滑動，彼此所欲
19 解決的問題及功能作用具有共通性，該所屬技術領域中具有
20 通常知識者會有合理的動機將證據3所教示於軸型本體部203
21 之滑動面203a設置細凹部206以利滯留潤滑油之技術內容應
22 用於系爭專利所載先前技術，而輕易完成系爭專利請求項1
23 之創作，系爭專利所載先前技術與證據3之組合可證明系爭
24 專利請求項1不具進步性。2.增加局部厚度以提高結構強度
25 僅屬習知技術的簡單運用，並未具有無法預期的功效，該所
26 屬技術領域具有通常知識者可由系爭專利所載先前技術及證
27 據3所揭露的技術內容輕易完成系爭專利請求項2之創作，不
28 具進步性。3.證據3說明書揭露該細凹部206為許多細小孔洞
29 所組成之粗面狀，已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵
30 ，系爭專利請求項4所界定之附屬技術特徵僅係證據3所揭露
31 技術內容之簡單改變，不具無法預期之功效，為該所屬技術

01 領域中具有通常知識者所能輕易完成，故系爭專利所載先前
02 技術與證據3之組合可證明系爭專利請求項3、4不具進步性
03 。4.使用滾輪以降低相互滑動元件之摩擦力僅屬習知技術的
04 簡單選用，並未具有無法預期的功效，所屬技術領域具有通
05 常知識者可由系爭專利所載先前技術及證據3所揭露的技術
06 內容輕易完成系爭專利請求項5之創作，不具進步性。

07 (三)綜上，原處分關於「請求項1至5舉發成立」部分，並無違誤
08 ，訴願決定予以維持，亦無不合，上訴人請求撤銷該部分原
09 處分及訴願決定，為無理由，應予駁回等語，而駁回上訴人
10 此部分之訴。

11 四、本院經核原判決結論並無違誤，茲就上訴理由再予補充論述
12 如下：

13 (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
14 。」為專利法第119條第3項本文所明定，查系爭專利申請日
15 為105年10月21日，經被上訴人於105年11月22日形式審查核
16 准專利，並於106年3月1日公告。嗣參加人於106年9月29日
17 提出舉發，經被上訴人審查，於107年4月18日為「請求項1
18 至7舉發成立，應予撤銷」之處分，故系爭專利有無撤銷之
19 原因，應以核准處分時所適用之100年12月21日修正、102年
20 1月1日公布施行之專利法（即現行專利法）規定為斷。次按
21 ，利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之
22 創作，且可供產業上利用者，得依專利法第104條、第120條
23 準用第22條第1項規定，申請取得新型專利。新型如係所屬
24 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
25 成時，不得申請取得新型專利，同法第120條準用第22條第2
26 項亦定有明文。

27 (二)新型專利之進步性判斷首重確定申請新型之專利範圍，進而
28 確認該新型專利與相關先前技術之差異，且以該新型所屬技
29 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
30 申請時的通常知識後，判斷是否能輕易完成申請專利之新型
31 。審查進步性時，通常會涉及複數引證之技術內容的結合，

應考量該新型所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容，而完成申請專利之新型。經查，習知隧道式盤元酸洗輸送裝置之C型支架係由鐵板焊接組合而成，若直接將該C型支架一側之壁面與活動載台之滑動部抵頂接觸，則當活動載台於搭載盤元載具時，其重量會將該C型支架一側之壁面擠壓變形或斷裂，使升降機構受損而無法運作，為解決上述問題，系爭專利係利用由鑄鐵切削而成之一體式結構之升降機構之C型桿，讓使用者可自行決定C型桿之內壁部的結構厚度，更可於C型桿與活動載台之接觸面係設置適當的粗糙面，以提升C型桿的潤滑效果，讓活動載台之運作更為順暢，並解決習知活動載台之滑動部會卡在C型桿內的問題。系爭專利請求項1與系爭專利所載之先前技術比對後，系爭專利所載先前技術已揭露「該C型桿係由一鑄鐵切削而成之一體式結構」及「前述C型桿與活動載台之接觸面係設置粗糙面，以利用該粗糙面卡入潤滑油，達到潤滑C型桿的效果」以外之所有技術特徵，又證據2已揭露於滑塊8之接觸面設置粗糙面以利卡入潤滑油，以達到潤滑的效果，證據3則已揭露該軸型本體部203與軸承型本體部202之滑動面203a設置呈粗面狀的細凹部206，利用細凹部206滯留潤滑劑，達到潤滑的效果等情，為原判決確定之事實，原判決據此而認：證據2及證據3雖非專用於隧道式盤元酸洗輸送裝置，惟證據2及證據3均係用以改善二滑動件間接觸面的磨擦損耗問題，而獲致良好的潤滑效果，其與系爭專利所欲提升C型桿的潤滑效果，無論在所欲解決的問題、解決問題的技術手段及所產生的功效均屬相同，該所屬技術領域具有通常知識者在面臨系爭專利所載之先前技術該C型支架與滑動部之摩擦損耗問題時，基於改善滑動面磨擦情況的需要，有合理的動機將證據2或證據3之技術內容運用於系爭專利所載之先前技術（習知的隧道式盤元酸洗輸送裝置）相互滑動的C型支架210與滑動部220上，以增加C型支架210與滑動部220的潤滑效果，揆諸前開規定及說明，於法並無不合

。至於系爭專利所載之先前技術、證據2或證據3雖均未揭露系爭專利請求項1之「該C型桿係由一鑄鐵切削而成之一體式結構」，惟依系爭專利說明書所示，習知技術之C型支架係以鐵板焊接組合而成，以致於承受重量時即有變形或斷裂之問題，為此，另一習知技術乃採用在C型支架一側壁面鎖設耐磨金屬板之方式，以增加C型支架之結構強度，足見系爭專利所屬技術領域者為解決C型支架承重變形之問題，即有動機採取增加結構強度之技術手段，而相較於鐵板焊接之組合式結構，一體成型之鑄鐵結構並無接合點，且鋼性較高，故不易變形，為通常知識，且工作機台採用鑄鐵作為結構件，亦屬習見，是系爭專利所屬技術領域者即有動機以鑄鐵切削為一體成型之C型桿，取代由鐵板焊接之C型支架，因此，原判決認系爭專利所載之先前技術與證據2或證據3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，其認事用法並無違誤。上訴意旨主張：證據2為一種具有低磨擦系數及改進壽命的加潤滑脂的導向元件，證據3為一種滑動面之潤滑構造，均與應用於酸洗槽之隧道式盤元輸送裝置無關，亦均未教示有任何解決隧道式盤元輸送裝置之C型桿結構強度不足或滑動部卡在C型支架之問題及解決之技術手段，即與系爭專利之先前技術並無相互結合之動機，原判決認為系爭專利之「該C型桿係由一鑄鐵切削而成之一體式結構」之技術特徵，為該所屬技術領域中具有通常知識者依據系爭專利所載之先前技術所揭露之技術內容所能輕易完成，係基於後見之明，原判決認事用法顯已違反經驗法則及論理法則，並違反專利法第120條準用第22條第2項規定云云，均無可採。

(二)系爭專利請求項2至5均係依附於請求項1，而分別進一步界定「其中前述內壁部之厚度係大於等於外壁部之厚度，使內壁部具有較佳的結構強度」、「其中前述粗糙面係為具有許多細小孔洞之粗糙面」、「其中前述粗糙面係為具有許多小槽溝之粗糙面」、「其中前述第一滑動部係為滾輪結構，使活動載台之移動更為順暢平穩」之附屬技術特徵，原判決已

論明：增加局部厚度以提高結構強度僅屬習知技術之簡單運用，證據2圖6、7揭露該滑塊8之接觸面設有規則排列之圓柱形空腔9，證據3說明書揭露該細凹部206為許多細小孔洞所組成之粗面狀，是系爭專利請求項3、4所界定之附屬技術特徵，或為證據3所揭露，或係證據2、3所揭露技術內容之簡單改變，又使用滾輪以降低相互滑動元件之摩擦力僅屬習知技術的簡單選用，均未具有無法預期的功效，故系爭專利請求項2至5為所屬技術領域具有通常知識者可由系爭專利所載先前技術及證據2或證據3所揭露的技術內容所能輕易完成，不具進步性等情，核與卷附證據相符，且其認事用法亦無違誤。上訴意旨主張：系爭專利請求項2至5所進一步界定之技術皆未被證據2、3等習知技術所揭露，且其所具備之功效亦為該等證據所無法預期，原判決認為系爭專利之先前技術與證據2之組合及系爭專利之先前技術與證據3之組合足以證明系爭專利請求項2至5不具進步性係違背法令云云，核屬以其對法律上見解之歧異，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，要難謂為原判決有違背法令之情形。

(四)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 109 年 5 月 29 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

以上正本證明與原本無異

01 中 華 民 國 109 年 5 月 29 日
02 書記官 劉 柏 君