最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第325號

上　訴　人　先進光電科技股份有限公司
代　表　人　高維亞
訴訟代理人　余明賢　律師
　　許譽鐘　律師
　　賴柏翰　律師
上　訴　人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
被上訴人　大立光電股份有限公司
代　表　人　林恩舟
訴訟代理人　郭雨嵐　律師
　　謝祥揚　律師

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4月18日智慧財產法院106年度行專訴字第72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、本件上訴人先進光電科技股份有限公司（下稱先進光公司）係智慧財產法院（下稱原審）依行政訴訟法第42條規定准予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經濟部智慧財產局（下稱智慧局）一致，依本院民國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。

二、先進光公司之代表人林忠和於訴訟中變更為高維亞，業據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

三、緣先進光公司於101年4月9日以「遮光片送料機構」向智慧局申請新型專利（申請專利範圍共5項，第1、4項為獨立項，其餘為附屬項），經智慧局形式審查後，於101年6月25日核准專利，嗣智慧局於101年10月1日公告並發給第M438469

號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人於103年9月26日以系爭專利有違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）第107條第1項第3款規定（即系爭專利權人為非新型專利申請權人），對之提起舉發，經智慧局審查，於106年4月26日以(106)智專三(三)05132字第10620454140號專利舉發審定書為「請求項1至5舉發不成立」之處分。被上訴人不服，循序向原審提起行政訴訟，聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷，智慧局就系爭專利應為「請求項1至5舉發成立」之審定。經原審依先進光公司之聲請准予獨立參加本件智慧局之訴訟，並判決撤銷訴願決定及原處分，智慧局就系爭專利應為「請求項1至5舉發成立，應予撤銷專利權」之審定後，先進光公司不服，遂提起本件上訴。

四、被上訴人起訴主張、智慧局及先進光公司在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠核准時專利法第107條第1項第3款並未規定須取得民事確定判決認定為真正之專利申請權人始得提起舉發，且本件行政訴訟主要爭點為先進光公司是否為系爭專利合法之專利申請權人，與原審107年度民營上字第1號民事事件之訴訟標的為確認先進光公司營業秘密損害賠償並不相同，且該案主要爭執為被上訴人是否為系爭專利之申請權人，與本件僅須判斷先進光公司是否為合法之專利申請權人尚屬有間，本件並無依行政訴訟法第177條第1項規定停止訴訟程序之必要。㈡原處分認證據2已揭露一組取送料座組，但未揭露系爭專利請求項1所界定之數組取送料座組，故被上訴人無法證明先進光公司非合法之專利申請權人，然一組與數組取送料座組之差異，實為該所屬技術領域中具有通常知識者以證據2所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知之技術，倘系爭專利請求項1僅係將證據2一組取送料座組改為數組取送料座組，難謂系爭專利權人係對該遮光片送料機構有實質貢獻之人，原處分之認

定有誤。㈢證據2為被上訴人於西元2004年10月7日繪製之Soma推料塊零件設計圖本，包含推料塊及墊片放置塊之設計圖面，設計圖之核准人彭明華與被上訴人具有僱傭關係，另系爭專利創作人即鄒永烽、謝炘穎、翁偉哲、朱威丞等4人（下合稱鄒永烽等4人）與被上訴人間亦曾有聘僱關係。其中，證據2之圖式已揭露一種遮光片送料機構，其係包括：一組取送料座組，該取送料座組設有一遮光片放置塊及一推料塊，該遮光片放置塊設有遮光片堆料槽，而遮光片堆料槽下方設有一定位滑槽，另推料塊之上方設有一下陷槽，該下陷槽表面垂直向下環繞設有數微形導孔，而推料塊之下方垂直向上設有二吸氣孔，且推料塊內水平方向設有二內導孔，該吸氣孔、內導孔及數微形導孔相互導通，其推料塊滑動設於墊片放置塊所設定位滑槽，而可對應系爭專利請求項1堆料固定滑槽座及位移滑動取料滑塊之技術特徵，故證據2與系爭專利請求項1之差異僅在於：①證據2揭露一組取送料座組，而系爭專利請求項1係界定數組取送料座組；②證據2揭露推料塊設有二吸氣孔及二內導孔，而系爭專利請求項1係界定該位移滑動取料滑塊設有一吸氣孔及一內導孔。系爭專利請求項1界定數組取送料座組，僅係證據2所揭露一組取送料座組設置數量之簡單改變，其技術手段均係以一遮光片放置塊及一推料塊構成一組取送料座組，其功能亦均係用以取送遮光片，故系爭專利請求項1將證據2一組取送料座組改為數組取送料座組，難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異。另系爭專利請求項1界定該位移滑動取料滑塊設有一吸氣孔及一內導孔部分，僅係證據2推料塊內吸氣孔及內導孔設置數量之簡單改變，其技術手段均係利用推料塊內的吸氣孔及內導孔將鏡片吸附並傳送，亦難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異。系爭專利請求項1與證據2之主要技術特徵相較，既無實質差異，而證據2之時間早於系爭專利申請時，且為被上訴人所先實施使用，況自鄒永烽等4人所持有電腦硬碟中所查扣之影片檔案（修改日期為

2010年1月12日），已揭露系爭專利請求項1數取送料座組之技術特徵，而鄒永烽等4人曾為被上訴人員工，實難認對系爭專利欲解決之問題或達成功效之構想，及達成該構想之技術手段有實質貢獻，難認先進光公司為系爭專利請求項1之專利申請權人。㈣系爭專利請求項4與系爭專利請求項1均包含有「數取送料座組，該取送料座組設有一堆料固定滑槽座及一位移滑動取料滑塊，該堆料固定滑槽座設有遮光片堆料槽，而遮光片堆料槽下方設有一定位滑槽，且位移滑動取料滑塊之前側設有一結合孔，該位移滑動取料滑塊之上方設有一下陷槽，而下陷槽表面垂直向下環繞設有數微形導孔，且位移滑動取料滑塊之下方垂直向上設有一吸氣孔，另位移滑動取料滑塊內水平方向設有一內導孔，而吸氣孔、內導孔及數微形導孔相互導通，而位移滑動取料滑塊滑動設於堆料固定滑槽座所設定位滑槽」之技術特徵，此已為證據2實質揭露。證據2雖未揭露系爭專利請求項4「一工作平台體，該工作平台體設有一上平台部及一下平台部，而下平台部結合設有數氣壓缸，該數氣壓缸分別設有一往復活塞桿，而數往復活塞桿之端部分別設有一螺合鎖固部」及「其堆料固定滑槽座與上平台部結合固定，而取送料座組之位移滑動取料滑塊前側所設結合孔，則鎖合於氣壓缸之往復活塞桿端部所設螺合鎖固部」之技術特徵，然揭露該遮光片放置塊設有定位鎖固孔，可結合固定於工作台體上，而該推料塊必須設有結合孔以連結動力源始能達成送料機構之基本功能，該揭露的技術內容已實際從事生產，故系爭專利請求項4所界定之工作平台體、氣壓缸及其連結關係等細部技術特徵，應為實施證據2所當然應該具備之構件，故系爭專利請求項4之主要技術特徵與證據2無異，而證據2之時間早於系爭專利申請時，且為被上訴人所先實施使用，況鄒永烽等4人曾為被上訴人員工，實難認對系爭專利欲解決之問題或達成功效之構想，及達成該構想之技術手段有實質貢獻，難認先進光公司為系爭專利請求項4之合法專利申請權人。另原證6為推料塊治具及

其搭配件之完整尺寸設計圖，其製作時間早於系爭專利申請時，核對或繪圖者黃重維亦為被上訴人之受雇人，其已揭露系爭專利請求項4「一工作平台體，該工作平台體設有一上平台部及一下平台部」及「堆料固定滑槽座與上平台部結合固定」之技術特徵。雖原證6未揭露氣壓缸及其間之連結關係，惟揭露該支架所設4個孔之孔位距離與下平台部的孔位距離完全相同，可知該支架係設置於下平台部，另由原證6所揭露該推料塊前端設有結合孔，且該支架亦設有三個U型槽以使構件通過，可知該推料塊係藉由前側之結合孔與動力源連結，始能達成送料機構之基本功能，且系爭專利請求項4所界定氣壓缸僅係動力源之簡單選用，系爭專利請求項4關於該氣壓缸及其連結關係之細部技術特徵的界定，與本件爭執之遮光片送料機構無異，且為被上訴人所先實施使用，更難認先進光公司為系爭專利請求項4之合法專利申請權人。

㈤系爭專利請求項2附屬於請求項1，其附加技術特徵「其中，該遮光片堆料槽二側分別設有數定位鎖固孔，該定位鎖固孔分別穿設有一定位鎖固件」，而證據2已揭露該遮光片放置塊二側分別設有二定位鎖固孔之技術內容，系爭專利請求項2之定位鎖固件僅係設於該定位鎖固孔之配合件，為固定該遮光片放置塊之必有元件。系爭專利請求項3附屬於請求項1，其附加技術特徵「其中，該位移滑動取料滑塊之前側設有一結合孔」，而證據2已揭露一推料塊，其必須設有結合機構以連結動力源始能達成送料機構之功能，在該技術內容已實際從事生產之情形下，系爭專利請求項3所界定之結合孔，難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異，另原證6揭露該推料塊之前側具有結合孔之技術內容亦可證，原證6已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵。系爭專利請求項5附屬於請求項4，其附加技術特徵「其中，該而上平台部設有數組固定結合鎖孔，而取送料座組之遮光片堆料槽二側分別設有數定位鎖固孔，該定位鎖固孔分別穿設有一定位鎖固件，其遮光片堆料槽二側所設數定位鎖固孔，相對

於工作平台體之上平台部所設固定結合鎖孔，並以定位鎖固孔所設定位鎖固件鎖合固定」。證據2已揭露該遮光片放置塊二側分別設有二定位鎖固孔，將該些定位鎖固孔以定位鎖固件穿設並固定於工作台上，以達到取送料座組之基本功能，為該所屬技術領域中具有通常知識者從證據2所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知，難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異。另原證6已揭露該工作平台體之上平台部設有數組固定結合鎖孔，而遮光片放置塊二側分別設有二定位鎖固孔，該固定結合鎖孔與定位鎖固孔之孔位距離完全相同，可知定位鎖固孔與固定結合鎖孔係可相互配合鎖合，而系爭專利請求項5另外界定之定位鎖固件僅係穿設於該固定結合鎖孔及定位鎖固孔之配合件，為固定該遮光片放置塊與工作平台體之必有元件，為該所屬技術領域中具有通常知識者從原證6所揭露之技術內容，毋須過度實驗即可得知，難謂對該遮光片送料機構之主要技術特徵有實質差異，故先進光公司非系爭專利請求項2、3及5之專利申請權人。㈥先進光公司所提之創作歷程，並無其最初如何將該些文獻之技術內容轉換並建構出系爭專利請求項所載內容之相關資料，其開發歷程僅係該產品於發明構思完成後所為之修改及測試等工作的時程，無法證明該產品草圖手稿的發明構思，係源自於系爭專利之創作人鄒永烽等4人，難認先進光公司為系爭專利之合法專利申請權人等語，而判決撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局就系爭專利應作成「請求項1至5舉發成立，應予撤銷專利權」之審定。

六、本院按：

㈠按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定。」為專利法第119條第3項本文所明定，查系爭專利申請日為101年4月9日，經智慧局於101年6月25日形式審查核准專利，並於101年10月1日公告。嗣被上訴人於103年9月26日提出舉發，經智慧局審查，於106年4月26日為「請求項1至5舉發不成立」之處分，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准

處分時所適用之92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法（即核准時專利法）規定為斷。次按，核准時專利法第5條規定：「（第1項）專利申請權，指得依本法申請專利之權利。（第2項）專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、創作人或其受讓人或繼承人。」第7條第1項及第2項規定：「（第1項）受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第2項）前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。」第107條第1項及第2項規定：「（第1項）有下列情事之一者，專利專責機關應依舉發撤銷其新型專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷：……三、新型專利權人為非新型專利申請權人者。（第2項）以違反第12條第1項規定或有前項第3款情事，提起舉發者，限於利害關係人；其他情事，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發。」準此，如以新型專利權人為非新型專利申請權人而提起舉發者，限於利害關係人始得為之。所稱「利害關係人」係指依法具有專利申請權之人，包括實際發明人、創作人或其受讓人或繼承人、僱傭或委聘研發關係之當事人。而「發明人」係指實際進行研究發明之人，「創作人」係指實際進行研究創作新型之人，發明人或創作人均須係對申請專利範圍所記載之技術特徵具有實質貢獻之人，其須就發明或新型所欲解決之問題或達成之功效產生構想，並進而提出具體而可達成該構想之技術手段。又新型專利權人是否為非新型專利申請權人而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具創作該新型之證據證明之，專利專責機關應審查系爭專利申請專利範圍所載之技術與舉發證據之創作構思、技術手段及功效於實質上有無差異，如系爭專利申請專利範圍中所載之技術與舉發證據所揭露之技術並無實質差異，且新型專利權人未能提出系爭專利申請專利範圍所載技術之合理創作過程，而足

以證明新型專利權人不具有專利申請權，縱舉發證據與系爭專利申請專利範圍之文字或專利說明書之圖式於形式上不完全相同，亦應為舉發成立之審定。又專利申請權之爭執係就專利權整體為之，只要有任一請求項有核准時專利法第107條第1項第3款情事，即應就全案為舉發成立之審定。

㈡經查，系爭專利申請專利範圍共5項，第1、4項為獨立項，其餘為附屬項，系爭專利之新型創作係藉由於堆料固定滑槽座之遮光片堆料槽，層疊堆置數遮光片，且位移滑動取料滑塊之吸氣孔連接吸氣裝置，使吸氣孔與內導孔及數微形導孔產生吸力，而位移滑動取料滑塊之下陷槽，與堆料固定滑槽座之遮光片堆料槽下側間距約為一片遮光片厚度距離，於氣壓缸之往復活塞桿往復運動，帶動與其結合之位移滑動取料滑塊，使位移滑動取料滑塊之下陷槽所設數微形導孔，因位移而相對堆料固定滑槽座之遮光片堆料槽下側，而數微形導孔之吸力吸取遮光片堆料槽內堆疊之一遮光片，並由位移滑動取料滑塊位移作動取出該遮光片，以達簡化作業流程及縮短加工時間之功效。被上訴人所提出之證據2為2004年10月7日繪製之Soma推料塊零件設計圖本，其內容包含推料塊及墊片放置塊之設計圖面，為被上訴人之受僱人所創作完成之技術。將證據2與系爭專利請求項1、4進行比對後，證據2已揭露一種遮光片送料機構，係包括：一組取送料座組，該取送料座組設有一遮光片放置塊及一推料塊，該遮光片放置塊設有遮光片堆料槽，而遮光片堆料槽下方設有一定位滑槽，另推料塊之上方設有一下陷槽，該下陷槽表面垂直向下環繞設有數微形導孔，而推料塊之下方垂直向上設有二吸氣孔，且推料塊內水平方向設有二內導孔，該吸氣孔、內導孔及數微形導孔相互導通，其推料塊滑動設於遮光片放置塊所設定位滑槽，而可對應系爭專利請求項1、4堆料固定滑槽座及位移滑動取料滑塊之技術特徵。至被上訴人所提出之原證6為推料塊治具及其搭配件之完整尺寸設計圖，亦為被上訴人之受僱人於系爭專利申請前所創作完成之技術，經與系爭專利請

求項4進行比對後，原證6已揭露一工作平台台體之支撐架及一設置於該工作平台體上之支架，其中該工作平台體具有一上平台部及一下平台部，遮光片放置塊左右兩側各設有二個定位鎖固孔，該些定位鎖固孔之孔位距離與該工作平台體之上平台部的孔位距離完全相同，其推料塊前端設有結合孔，其支架亦設有三個U型槽以使構件通過之技術內容，而可對應系爭專利請求項4之工作平台體、堆料固定滑槽座與上平台部結合固定、位移滑動取料滑塊設有結合孔之技術特徵。惟先進光公司所提開發歷程僅係該產品於發明構思完成後所為之修改及測試等工作的時程，無法證明該產品草圖手稿的創作構思，係源自於系爭專利之創作人等情，為原審依調查證據之結果所認定之事實，基此，原判決論明：系爭專利請求項1、4界定數組取送料座組，僅係證據2所揭露一組取送料座組設置數量之簡單改變，其技術手段均係以一遮光片放置塊及一推料塊構成一組取送料座組，其功能亦均係用以取送遮光片，至系爭專利請求項1、4界定該位移滑動取料滑塊設有一吸氣孔及一內導孔，亦係證據2推料塊內吸氣孔及內導孔設置數量之簡單改變，其技術手段均係利用推料塊內的吸氣孔及內導孔將鏡片吸附並傳送，故證據2與系爭專利請求項1、4之取送料座組並無實質差異。另證據2揭露該遮光片放置塊設有定位鎖固孔，可知該遮光片放置塊可結合固定於工作台體上，而該推料塊必須設有結合孔以連結動力源始能達成送料機構之基本功能，且由原證6可知該推料塊乃係藉由前側之結合孔與動力源連結，始能達成送料機構之基本功能，氣壓缸僅係動力源之簡單選用，故證據2、原證6與系爭專利請求項4之技術亦無實質差異。先進光公司復未提出系爭專利之合理創作歷程，尚難認先進光公司為系爭專利之專利申請權人，被上訴人訴請撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局就系爭專利應作成「請求項1至5舉發成立，應予撤銷專利權」之審定，為有理由等情，依上開說明，於法並無違誤。此外，被上訴人主張證據2及原證6均係被上訴人之受雇

人所創作，業據其提出聘僱合約書為證，而證據2、原證6之設計圖均有標示被上訴人之公司英文名稱，亦足徵其為被上訴人之受雇人於職務上所完成之創作，且證據2、原證6與系爭專利請求項1、4之技術並無實質差異，已如前述，則被上訴人主張其就系爭專利之申請權為利害關係人，於法亦無不合。又先進光公司係自創作人鄒永烽等4人及羅章浚受讓專利申請權而申請系爭專利，被上訴人提起本件舉發既係主張先進光公司非為系爭專利之申請權人，是被上訴人僅須證明其為利害關係人，且系爭專利申請專利範圍所載之技術與舉發證據所載之技術並無實質差異，系爭專利之創作人並非對該新型具有實質貢獻之人即已足，而毋庸證明舉發證據已揭露系爭專利申請專利範圍之所有技術特徵，以及系爭專利相較於先前技術是否具有新穎性及進步性。上訴意旨主張：被上訴人應舉證證明其為系爭專利之創作人，且其所創作之技術特徵並非依先前技術所能輕易完成，而具有新穎性及進步性，原判決未調查被上訴人是否對系爭專利之所有技術特徵具有實質貢獻，且其創作之技術特徵具有新穎性及進步性，而有不適用核准時專利法第107條第2項「利害關係人」始得提起舉發及第5條第2項「新型專利之申請權人應為該新型專利創作人」之規定云云，即屬無據。

㈢又先進光公司於原審提出參證12至17之習知技術文獻，係主張參證12至17所載之習知技術，不應納入系爭專利申請專利範圍所載技術與舉發證據所揭露技術有無實質差異之比對。惟查，系爭專利申請專利範圍所載技術與舉發證據所揭露技術相同之部分，縱為參證12至17之習知技術所揭露，亦屬系爭專利是否具有新穎性及進步性之問題，並不影響先進光公司是否為系爭專利之專利申請權人或被上訴人是否為利害關係人之判斷，是系爭專利申請專利範圍所載技術或舉發證據所揭露技術是否涵蓋參證12至17之習知技術，本件自無審究之必要。況原判決已敘明：本件之爭點為系爭專利創作人對系爭專利之發想是否有實質貢獻，並非系爭專利是否具有其

他得撤銷理由等情，而就先進光公司之上開主張予以論駁，上訴意旨以：先進光公司已於原審提出參證12至17之習知技術文獻，並主張被上訴人用以證明其為系爭專利真正申請權人之文件，縱有與系爭專利技術特徵相重疊之部分，均為上開習知技術所揭露，被上訴人並不符合利害關係人要件，自不得提起本件行政訴訟，原審應調查而未調查，且就該主張及證據既未採信亦無指駁，顯有漏未斟酌證據、判決不備理由之違法云云，洵無足採。

㈣行政訴訟法第177條第1項規定：「行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，而該法律關係已經訴訟繫屬尚未終結者，行政法院應以裁定停止訴訟程序。」所稱行政訴訟之裁判須以民事法律關係是否成立為準據，係指行政訴訟之裁判應依民事訴訟確定之法律關係為先決問題。經查，被上訴人雖向原審提起民事訴訟，主張先進光公司、鄒永烽等4人及羅章浚不法侵害其著作財產權及營業秘密，並訴請確認系爭專利之專利申請權及專利權為被上訴人所有，惟本件所應審究者為先進光公司是否非系爭專利之專利申請權人，且被上訴人是否為利害關係人而得提起本件舉發，亦應由原審於本件行政訴訟就被上訴人所提證據自為判斷，並不以上開民事訴訟確認被上訴人為系爭專利之專利申請權人為先決問題，是原審未依行政訴訟法第177條第1項規定裁定停止訴訟程序，自無判決不適用法規之違背法令。上訴意旨主張：系爭專利申請權歸屬之民事法律關係正在原審繫屬中（107年度民營上字第1號民事事件），符合行政訴訟法第177條第1項規定要件，原審未停止本件訴訟程序，即有判決不適用法規之違法云云，核無可取。

㈤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。

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　　109　　年　　6　　月　　11　　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

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　11　　日

書記官　劉　柏　君