

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第63號

上 訴 人 象水國際股份有限公司

代 表 人 林仁政

訴訟代理人 呂紹凡 律師

陳信至 律師

洪珮瑜 專利師

上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

被上訴人 賴信安

訴訟代理人 黃耀霆 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107年9月18日智慧財產法院106年度行專訴字第69號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產法院。

理 由

壹、本件上訴人象水國際股份有限公司（下稱象水公司）於智慧財產法院（下稱原審）訴訟程序為上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）之獨立參加人，因被上訴人提起本件行政訴訟，係在請求原審撤銷智慧局所作成「舉發不成立」之行政處分，訴訟當事人一方應為作成該行政處分之機關即智慧局，是雖象水公司於本件上訴狀列為上訴人，仍應認係為智慧局提起本件上訴，本院爰逕列智慧局為上訴人，並列象水公司為上訴人（本院民國97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。

貳、緣被上訴人於104年8月21日對上訴人象水公司獲准專利權之第000000000號「風扇及其扇框」新型專利案（下稱系爭專利）提出舉發，經上訴人智慧局審定，認被上訴人舉發不成立（下稱原處分）。被上訴人不服，提起訴願，經濟部將訴願駁回後，被上訴人仍然不服，遂向原審提出訴訟，聲明求為判決撤銷訴願決定及原處分；命上訴人智慧局就系爭專利

01 為「請求項1至10舉發成立應予撤銷」之處分。原審認本件
02 審理結果，如果是將訴願決定及原處分撤銷，將影響到上訴
03 人象水公司的權益，爰依職權命上訴人象水公司獨立參加本
04 訴訟，經原審判決撤銷訴願決定及原處分；上訴人智慧局就
05 系爭專利應作成「請求項1至10舉發成立應予撤銷」之處分
06 ，上訴人不服，提起上訴。

07 參、被上訴人起訴主張及上訴人智慧局在原審答辯及聲明，均引
08 用原判決所載。上訴人象水公司未出席原審言詞辯論，亦未
09 提出任何書狀為聲明及主張。

10 肆、原審判決撤銷訴願決定及原處分，並命上訴人智慧局就系爭
11 專利應作成「請求項1至10舉發成立應予撤銷」之處分，係
12 以：一、證據1不足以證明系爭專利請求項1、3至6、8至10不
13 具進步性：證據1已經揭示了系爭專利請求項1部分技術特徵
14 。而比對被上訴人所說對接構造與系爭專利請求項1部分技
15 術特徵，只能說兩者都可以達成接合兩種元件的目的，但接
16 合的方式並不完全相同。且沒有具體明確的證據可以支持所
17 屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成，所以證據1並不
18 足以證明系爭專利請求項1不具進步性。又系爭專利請求項3
19 、4、5是在系爭專利請求項1附屬增加技術特徵，證據1不足
20 以證明系爭專利請求項1不具進步性，自然也沒有辦法證明
21 系爭專利請求項3、4、5不具進步性。系爭專利請求項6所揭
22 示之主要技術特徵與系爭專利請求項1部分相同，證據1自然
23 也沒有辦法證明系爭專利請求項6不具進步性。系爭專利請
24 求項8、9、10，分別都是系爭專利請求項6的附屬項，因為
25 都是在系爭專利請求項6附屬增加技術特徵，證據1不足以證
26 明系爭專利請求項6不具進步性，自然也沒有辦法證明系爭
27 專利請求項8、9、10不具進步性。二、證據1、2之組合不足以
28 證明系爭專利請求項1至10不具進步性：依證據2第二圖之「
29 12嵌槽」與「22連接部」所顯示的形狀及結構而言，依然與
30 系爭專利請求項1技術特徵之定位肋、定位槽有所差距，無
31 法認為完全相當，尤其是根本看不出有什麼樣肋條狀的結構

，即使可以輕易地將這樣的「嵌槽」、「連接部」轉用至證據1，也不能說就完成了相關技術特徵。因此，證據1、2的組合並不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。由於系爭專利請求項2、3、4、5都是系爭專利請求項1的附屬項，都在系爭專利請求項1以外附加了其他技術特徵，在證據1、2不足證明系爭專利請求項1不具進步性的情形下，自然也沒有辦法證明系爭專利請求項2、3、4、5不具進步性。又系爭專利之主要技術特徵與系爭專利請求項1部分相同，因此證據1、2的組合無法證明系爭專利請求項6不具進步性。系爭專利請求項7、8、9、10都是系爭專利請求項6的附屬項，都在系爭專利請求項6以外附加了其他技術特徵，在證據1、2不足證明系爭專利請求項6不具進步性的情形下，自然也沒有辦法證明系爭專利請求項7、8、9、10不具進步性。三、證據3可以證明系爭專利請求項1至10不具進步性：(一)依證據3第二圖所示，已經完全呈現了系爭專利請求項1之技術特徵，其中證據1、2所缺乏的定位肋、定位槽就分別相當於證據3第二圖之「122凸條」、「24第二凹槽」，自然可以肯定證據3可以證明請求項1不具進步性。(二)在系爭專利請求項2附加的技術特徵部分，依系爭專利說明書記載，以這樣螺絲、螺母鎖固兩元件的方式，應該是一般知識，且證據3在已有凸條與第二凹槽將吸震卡樺與框體從Y軸方向卡合的情況下，如果要以螺絲、螺母進一步鎖固，會選擇從X軸方向鎖固吸震卡樺與框體，也應該是系爭專利所屬技術領域具有通常知識者經由簡單嘗試可以達成的合理選擇。因此，系爭專利請求項2應是系爭專利所屬技術領域具有通常知識者依據證據3所能夠輕易完成，而不具進步性。(三)在系爭專利請求項3附加的技術特徵部分，依證據3說明書所載，「吸震卡樺20」相當於系爭專利請求項3技術特徵的防震元件；而「軟性材料」，系爭專利所屬技術領域具有通常知識者，應可經由簡單運用採取「橡膠或塑膠」材質構成，故而輕易完成系爭專利請求項3之技術特徵，是證據3可證明系爭專利請求項3

01 不具進步性。(四)系爭專利請求項4附加的技術特徵部分，已
02 可見於證據3第二圖所標示之「22定位槽」，而為證據3所揭
03 示。故可認定證據3可以證明系爭專利請求項4不具進步性。
04 (五)系爭專利請求項5附加的技術特徵部分，雖然未能見於證
05 據3，但這無非就是稍為改變證據3中的「11框體」與「20吸
06 震卡榫」的接合面，使其成為相互貼合的圓弧凹面及凸面，
07 所以應該認為是系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所能
08 輕易完成的技術特徵。故可認定證據3可以證明系爭專利請
09 求項5不具進步性。(六)系爭專利請求項6部分技術特徵，明顯
10 地呈現在證據3；部分技術特徵與系爭專利請求項1部分相同
11 ，而為證據3所呈現，所以應該認為證據3也可以證明系爭專
12 利請求項6不具進步性。(七)系爭專利請求項7附加的技術特徵
13 部分，因與系爭專利請求項2之技術特徵相同，此部分可由
14 系爭專利所屬技術領域具有通常知識者所能輕易完成，所以
15 系爭專利請求項7應是系爭專利所屬技術領域具有通常知識
16 者依據證據3所能夠輕易完成，而不具進步性。(八)系爭專利
17 請求項8、9、10，分別都是系爭專利請求項6的附屬項，其
18 個別附屬增加的技術特徵分別與系爭專利請求項3、4、5之
19 技術特徵相同，或為證據3所揭示，或可以由系爭專利所屬
20 技術領域具有通常知識依據證據3所輕易完成，所以應該認
21 為證據3也可以證明系爭專利請求項8、9、10不具進步性。
22 四、證據1、3之組合以及證據1、3、4之組合都可以證明系爭
23 專利請求項1至10不具進步性：證據3可以證明系爭專利請求
24 項1至10不具進步性，則證據3進一步參考證據1及證據1、4
25 而成為證據1、3之組合以及證據1、3、4之組合就應該也可
26 以證明系爭專利請求項1至10不具進步性。五、綜上所述，系
27 爭專利請求項1至10都不具有進步性，被上訴人提出舉發，
28 應該為舉發成立的審定，但原處分卻為舉發不成立的審定，
29 訴願決定予以維持，自屬違反法律規定等語，乃撤銷訴願決
30 定及原處分；上訴人智慧局就系爭專利應作成「請求項1至
31 10舉發成立應予撤銷」之處分。六、證據3、4係被上訴人於行

政訴訟階段始提出，且上訴人智慧局在行政訴訟中，也已經表明審酌證據3、4後，即應認定系爭專利請求項1至10不具進步性，是上訴人智慧局對於行政訴訟的產生與進行並無可歸責之處。上訴人象水公司係依行政訴訟法第42條規定所裁定應獨立參加訴訟之人，既然在本件受到敗訴判決，依規定應負擔訴訟費用。至獨立參加人如何分擔敗訴的訴訟費用，法律沒有明文規定，但應該可以參考共同訴訟人依利害關係比例負擔訴訟費用的法理，斟酌上訴人智慧局就訴訟標的表達的立場，及上訴人象水公司就訴訟標的的利害程度，加以酌量定其負擔比例等詞，為其判斷之基礎。

伍、上訴人象水公司上訴意旨略以：

一、依本院95年度判字第1934號判決意旨，行政訴訟法第23條、第42條規定，上訴人象水公司為獨立參加之當事人，未於原審言詞辯論期日到場，而到場之被上訴人並未聲請為一造辯論；迺原審即逕行言詞辯論而為判決，有不適用行政訴訟法第218條規定準用民事訴訟法第385條第1項規定之違背法令。

二、上訴人智慧局所提補充答辯書繕本未經送達上訴人象水公司，致上訴人象水公司因不知何以上訴人智慧局認同被上訴人補提之新證據，可以證明系爭專利不具進步性之詳細內容，而無法於言詞辯論期日為向上訴人智慧局申請更正等適當攻防之提出，迺原審逕行終結訴訟之言詞辯論且因而為不利上訴人之認定，有判決不適用行政訴訟法第132條規定準用民事訴訟法第265條第1項規定，以及行政訴訟法第218條規定準用民事訴訟法第386條第4款規定之違法。

三、上訴人象水公司對於行政訴訟之產生或進行，並無可歸責之處。反係可歸責於上訴人智慧局無視專利法第120條準用同法第75條規定暨智慧財產案件審理法第33條之明文規定。又上訴人智慧局及上訴人象水公司並非共同訴訟人，原判決不適用行政訴訟法第99條第1項關於參加人應負擔訴訟費用之規定，亦未於判決前對上訴人象水公司為適當揭露，以使其

01 衡量有無進而為其他主張等表示意見之機會，卻逕援引民事
02 訴訟法第85條第1項但書，依其所謂利害關係之比例命上訴
03 人象水公司負擔敗訴當事人之全部訴訟費用，有行政訴訟法
04 第243條第1項「判決不適用法規」之違背法令等語。

05 陸、本院查：

06 一、按「訴訟當事人謂原告、被告及依第41條與第42條參加訴訟
07 之人。」行政訴訟法第23條定有明文。另「言詞辯論期日，
08 當事人之一造不到場者，得依到場當事人之聲請，由其一造
09 辯論而為判決；不到場之當事人，經再次通知而仍不到場者
10 ，並得依職權由一造辯論而為判決。」民事訴訟法第385條
11 第1項定有明文；前開規定依行政訴訟法第218條規定，於行
12 政訴訟準用之。則於行政訴訟程序中，依行政訴訟法第42條
13 參加訴訟之人於言詞辯論期日不到場者，得依到場之他造當
14 事人之聲請，由其一造而為辯論；惟苟到場之他造當事人未
15 為一造辯論之聲請，行政法院尚非可逕行一造辯論而為判決
16 （本院95年度判字第1934號判決參照）。

17 二、經查，本件原審以前開理由撤銷訴願決定及原處分；命上訴
18 人智慧局就系爭專利為「請求項1至10舉發成立應予撤銷」
19 之處分，固非無據。惟本件上訴人象水公司係原審依行政訴
20 訟法第42條第1項規定裁定命參加訴訟之人。但觀之原審107
21 年8月9日言詞辯論期日筆錄，本件被上訴人（即原審原告）
22 及上訴人智慧局（即原審被告）已到場，上訴人象水公司（
23 即原審參加人）則未到場；而本件被上訴人於該期日並未聲
24 請為一造辯論，原審即逕為言詞辯論，並依據言詞辯論之結
25 果為判決，揆之前開規定及說明，原審所行訴訟程序於法未
26 合。上訴人象水公司以其於原審未到場為言詞辯論，指摘原
27 判決違誤，求為廢棄，核屬有理由，自應由本院將原判決廢
28 棄，發回原審另為適法之裁判。

29 柒、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1
30 條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主文
31 。

01 中 華 民 國 109 年 2 月 13 日
02 最 高 行 政 法 院 第 四 庭
03 審 判 長 法 官 鄭 小 康
04 法 官 林 文 舟
05 法 官 帥 嘉 寶
06 法 官 林 玫 君
07 法 官 劉 介 中
08 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
09 中 華 民 國 109 年 2 月 13 日
10 書 記 官 劉 柏 君