

PK 12550

存檔

最高行政法院



判決正本

最高行政法院判決

104年度判字第699號

上訴人 [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

代表人 [Redacted] 住同上

訴訟代理人 楊祺雄 律師

劉法正 律師

上訴人 經濟部 設臺北市福州街15號

代表人 鄧振中 住同上

被上訴人 [Redacted] 住臺北市及路156號22弄2號1樓

訴訟代理人 張維文 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104年1月29日智慧財產法院103年度行專訴字第74號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

書記官
張雅琴

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

書記官
張雅琴

理 由

一、本件上訴 [Redacted] 於原審訴訟程序為經濟部之獨立參加人，因被上訴人提起本件行政訴訟，係在請求原審法院撤銷經濟部所作成「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之訴願決定，訴訟當事人一方應為作成該訴願決定之機關即經濟部，是以雖 [Redacted] 於上訴狀列為上訴人，仍應認係為經濟部提起本件上訴，本院爰逕列經濟部為上訴人，並 [Redacted] 為上訴人（本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議參照），先予敘明。

二、緣上訴人████████前於民國97年6月25日以「扇輪裝置及其製造方法」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，其申請專利範圍共計7項，經智慧局編為第97123697號審查，████████旋於100年9月30日申請變更發明名稱為「扇輪裝置的製造方法」並修正說明書、申請專利範圍及圖式，修正後之申請專利範圍計3項（其中第1項為獨立項，其餘為附屬項），經智慧局審查後准予專利，發給發明第I357465號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人以系爭專利違反核准時專利法第22條第4項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，案經智慧局審查，於102年11月26日以（102）智專三（三）02063字第10221626140號專利舉發審定書為「請求項1至3舉發成立應予撤銷」之處分。████████不服，提起訴願，經上訴人經濟部以103年6月27日經訴字第10306103020號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關另為適法之處分」之決定，被上訴人不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。因原審認本件判決之結果，將影響████████之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。嗣經原審判決撤銷訴願決定，████████不服，提起上訴。

三、被上訴人起訴主張：（一）證據1、2、3揭露風扇之扇輪構造，尤其是證據1、2更揭露將風扇之「馬達殼與扇葉本體（葉輪）『射出成型』」之製造方法，故所屬技術領域中具有通常知識者顯然具有合理之動機組合證據1、2、3；縱證據2未揭示系爭專利第1項之運用射出成型方法產生挾持部，然運用穿孔使塑膠原料冷卻定型後形成挾持部，並產生挾持固定功效，係塑膠射出成型技術領域之通常知識；證據3雖未揭示該挾持部之形成方法，惟為加強金屬件與塑膠的黏牢度，將金屬件打孔以產生塑膠倒鉤或如圖2A所示之挾持部，以達到

較佳之黏牢度，已為所屬技術領域中之通常知識，故證據1、2之組合及證據1、2、3之組合足證系爭專利第1項不具進步性。(二)依證據1、2、3所揭示之技術特徵，所屬技術領域中具有通常知識者顯然能輕易將證據1之「馬達殼15」形成如證據2之「鐵殼12」、證據3之「轂部27」具有孔洞，再用塑膠射出成型的方式將具有孔洞之「馬達殼15」、「轂部27」置入成型模具內射製熔融呈流體狀之塑膠原料，使塑膠原料滲入該本體的基部及該圍繞部的內側面，進而在冷卻定型後對該本體之基部及圍繞部形成挾持，以成型如系爭專利第2、3項之「扇輪單元」，故組合證據1、2及證據1、2、3足證系爭專利第2、3項不具進步性等語，求為判決撤銷訴願決定。

四、上訴人經濟部則以：(一)由系爭專利第1項與證據2之技術內容比較可知，二者製造方法不同，且系爭專利第1項之轉軸在垂直度及同心度之控制上較證據2之先前技術精準，證據2非如系爭專利之扇輪單元是與馬達殼直接結合，是系爭專利第1項具有功效增進；再與證據1之技術內容比較可知，系爭專利之馬達殼4與扇葉單元3之輪轂31之間的挾持效果較證據1佳，故證據1、2之組合並不足證系爭專利第1項不具進步性。(二)證據2、3皆未揭露系爭專利第2項所界定「穿孔42則是形成於該本體41之基部411上」及「進而在冷卻定型後對該本體41之基部411兩側形成挾持」之技術特徵，故證據1、2之組合或證據1至3之組合均無法證明系爭專利第2項不具進步性。(三)證據1至3均未揭露系爭專利於馬達殼4之外側面及內側面形成圍繞壁312、基壁311及挾持部312之可包覆及挾持馬達殼4本體41之結構特徵及其製造方法，故證據1、2之組合或證據1至3之組合均無法證明系爭專利第3項不具進步

性等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。

五、上訴人 ██████████ 則以：(一)系爭專利第1項係利用「複數形成於該本體41上的穿孔42」之技術特徵，產生「流體狀的塑膠原料732可滲入該本體41之內側面，進而對該馬達殼4之本體41產生挾持固定」之功效，此未揭露於證據1中，且為證據1所無法預期；系爭專利運用射出成型技術讓塑膠原料流過馬達殼之本體的穿孔，以形成該挾持狀結構的步驟特徵，並未揭露於證據1及2，且證據2亦未揭露系爭專利第1項之扇輪單元成型步驟73的技術特徵，因此，系爭專利第1項與證據1、2之組合比較，難謂所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，故系爭專利第1項具進步性；又被上訴人既自承證據3僅揭示扇輪之結構，並未揭示任何製造方法之步驟或程序，則遑論證據3能對系爭專利第1項所載之製造方法產生任何教示作用，故即使將證據1至3組合，亦無法證明系爭專利第1項不具進步性。(二)證據1的扇葉本體11並未於馬達殼15兩側（內側面與外側面）形成挾持，證據2之先前技術或證據2皆未揭露對鐵殼12或馬達殼體24的兩側形成挾持，證據3從未揭示任何製造方法的步驟或程序，故即使將證據1至3組合，亦無法證明系爭專利第2項不具進步性。(三)證據1、2皆未揭露塑膠原料372滲入馬達殼4之本體41的基部411及該圍繞部412的內側面而形成挾持部313的技術特徵，當然也未教示「因挾持面積的增加，而增加馬達殼4之本體41與該輪殼31之間的接合強度」之功效，且證據3從未揭示任何製造方法的步驟或程序，故即使將證據1至3組合，亦無法證明系爭專利第3項不具進步性等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人在原審之訴。

六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)比對系爭專

利與證據1之結果，可知系爭專利「馬達殼製備步驟」中之「複數形成於該本體上的穿孔」及「扇輪單元成型步驟」中之「藉由位於該馬達殼之本體上的穿孔，使流體狀的塑膠原料可滲入該本體之內側面，並在該流體狀之塑膠原料冷卻定型後對該本體形成挾持狀」技術特徵，並未揭露於證據1；且系爭專利之「轉軸安裝步驟」係在扇輪裝置成型後再安裝轉軸，與證據1扇葉組結構之製造過程係在流體狀的塑膠原料注入成型模具前即先置入心軸於下模之凹槽，兩者於製造步驟次序亦有所差異。(一)然依系爭專利說明書第6頁最後一段、倒數第2段所載，「轉軸安裝步驟」之製造次序非屬系爭專利解決問題之主要步驟，且系爭專利之「轉軸安裝步驟」係屬構件設置之習用技術手法，對此部分差異，實為該射出成型加工所屬技術領域具有通常知識者顯然可輕易思及，並將證據1扇葉組之心軸安裝步驟進行簡易改變，即能達成與系爭專利相同之功效。依證據2第1圖及說明書第5頁第19至22行所載，系爭專利之「馬達殼製備步驟」中所使用馬達殼本體有複數穿孔，已揭露於證據2轉子鐵殼12所具有之複數孔洞121。又依證據3第2A、2B圖、智慧局核准系爭專利前所發出之審查意見通知書第2頁第1、2段所載，系爭專利之「扇輪單元成型步驟」已揭露於證據1可將熱溶的塑膠原料射入扇葉本體模具內而包覆貼抵馬達殼的內壁面，證據2馬達鐵殼之複數孔洞，及證據3葉輪轂部與馬達殼體內側面之挾持結構之技術內容。是以，由證據1、2、3分別揭露扇葉本體包覆於馬達殼內壁面及扇葉組之射出成型過程、馬達鐵殼上具有複數之孔洞、風扇葉輪轂部可透過與馬達殼體之複數孔洞而於內側面形成挾持結構，故證據1、2、3之組合足證系爭專利第1項不具進步性。(二)系爭專利與證據1、2、3皆

屬風扇結構之製造及改良，其相互間存有相關之技術手段，係屬風扇之馬達殼與扇葉本體（葉輪）以射出成型方式相連結之相關技術領域，對於散熱風扇製造業所屬技術領域中具有通常知識者而言，組合證據1、2、3間關連技術之動機係屬明顯；又系爭專利雖為製造方法，惟其製造過程主要係為使風扇葉輪之轂部與馬達殼本體的穿孔形成挾持狀結構而相互緊固，而證據1及證據2與系爭專利所欲解決之問題均為能使扇葉本體（葉輪）與馬達殼（鐵殼）以射出成型方式相互結合而使之穩固，再引用證據3之風扇葉輪之轂部與馬達殼體基部相結合之挾持結構，藉以增加馬達殼本體與輪轂間的接合強度。是以，散熱風扇製造業所屬技術領域具有通常知識者自有引用及組合證據1、2、3之動機。(四)證據2圖式第1圖已揭露系爭專利第2項「馬達殼製備步驟中所製出的馬達殼之本體具有一基部，及一自該基部周緣向遠離該基部之方向延伸的圍繞部，該馬達殼之穿孔則是形成於該本體之基部下」技術特徵；證據2第3圖及說明書第8頁第2段記載內容已揭露可利用射出成型方式將接合件置入模具使塑料與接合件結合之技術內容，且已揭露本體具有之穿孔；又證據3第2A、2B圖已揭露系爭專利第2項「在該扇輪單元成型步驟中，該成型模具是與該本體之穿孔相配合地使塑膠原料是滲入該本體之基部的內側面，進而在冷卻定型後對該本體之基部兩側形成挾持」技術特徵；再證據2第1、3圖已揭露系爭專利第2項「轉軸安裝步驟中，是將該轉軸安裝於該本體之基部的中央處」附屬技術特徵，是證據1、2、3之組合已足證系爭專利第1項不具進步性，而第2項亦已為證據1、2、3所揭露，故證據1、2、3之組合足證系爭專利第2項不具進步性。(五)由證據1第2圖及說明書第8頁第2段、證據2第3圖及說明書

第8頁第2段、證據3第2A、2B圖之內容可知，系爭專利第3項之「在該扇輪單元成型步驟中，該成型模具是與該馬達殼之本體相配合地使塑膠原料是滲入該馬達殼之本體的基部及該圍繞部的內側面，進而在冷卻定型後對該本體之基部及圍繞部形成挾持」技術特徵，已由證據1、2、3所揭露，是證據1、2、3之組合已足證系爭專利第1、2項不具進步性，而第3項亦已為證據1、2、3所揭露，故證據1、2、3之組合足證系爭專利第3項不具進步性。又證據1、2、3之組合已足證系爭專利第1、2、3項不具進步性，故系爭專利第1、2、3項應予撤銷，則證據1、2之組合是否足證系爭專利第1、2、3項不具進步性，即毋庸再予審究等語，因而將訴願決定予以撤銷。

七、本院按：

(一)「本法100年11月29日修正之條文施行前，尚未審定之更正案及舉發案，適用修正後規定。」為102年1月1日施行之現行專利法第149條第2項所規定，其立法理由載稱：「本次修正對於更正案及舉發案增修部分規定，爰予明定本次修正前已提出之更正案及舉發案，於修正施行後尚未審定者，均得適用」。又「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，其立法理由謂：「核准發明專利權之要件係依核准審定時之規定辦理，其有無得提起舉發之情事，自應依審定時之規定辦理，始為一致，爰予明定。」查系爭專利申請日為97年6月25日，智慧局於100年11月25日准予發明專利，101年2月1日公告，嗣被上訴人提出舉發，智慧局於102年11月26日作成「請求項1至3舉發成立應予撤銷」之處分，是本件為專利法100年1月29日修正之條文施行前，尚未審定之舉發案，自應依現

行法之規定審理。再依前引現行專利法第71條第3項本文規定，發明專利權得提起舉發之情事，自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。

(二)次按利用自然法則之技術思想之創作，且可供產業上利用之發明，得依核准時專利法第21條、第22條規定申請取得發明專利。又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，不得依同法申請取得發明專利，同法第22條第4項定有明文。而發明有違反第22條第4項規定之情事者，任何人得附具證據，向專利專責機關提起舉發；專利專責機關接到舉發書後，應將舉發書副本送達專利權人，專利權人應於副本送達後1個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期不答辯者，逕予審查（同法第67條第1項第1款、第2項、第69條規定參照）。準此，系爭專利有無違反同法第22條第4項所定情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，專利權人亦得答辯，供專利專責機關審查，倘舉發人所附之證據足以證明系爭專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

(三)經查，原判決業已詳述：系爭專利之「扇輪單元成型步驟」技術特徵已揭露於證據1可將熱溶的塑膠原料射入扇葉本體模具內而包覆貼抵馬達殼的內壁面，證據2馬達鐵殼之複數孔洞，以及證據3葉輪轂部與馬達殼體內側面之挾持結構之技術內容，而由證據1、2、3分別揭露扇葉本體包覆於馬達殼內壁面及扇葉組之射出成型過程、馬達鐵殼上具有複數之孔洞、風扇葉輪轂部可透過與馬達殼體之複數孔洞而於內側面形成挾持結構，在散熱風扇製造業所屬技術領域具有通常知識者自有引用及組合證據1、2、3之動機，故證據1、2、3

之組合自足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性等事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；亦無以系爭專利第1項為藍圖而拼湊之後見之明之處，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：系爭專利第1項係界定挾持結構之製造方法，而非該等挾持結構之物品項之申請專利範圍，且相同或類似之挾持結構可以不同製程製作，如依原判決之邏輯，不啻意謂只要是存在相同或類似之物品，即無該等物品製造方法專利存在之可能，此有違專利法之原則，原判決有理由矛盾及理由不備之違法，又證據1並無任何利用馬達殼體上複數穿孔形成挾持狀的技術教示，證據2並未揭示任何關於射出成型的技術內容，證據3亦未揭示任何製作挾持狀結構之製程，惟原判決未說明如何對證據1至3進行修改及該等引證案何處揭示此等組合、修改技術之動機及教示，有判決不備理由之違法外，亦有以系爭專利第1項為藍圖而拼湊之後見之明云云；無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，自非可採。

(四)再查，原判決關於：系爭專利之「轉軸安裝步驟」雖與證據1之製造步驟次序有所不同，但由系爭專利說明書第6頁最後一段記載，及由系爭專利說明書第6頁倒數第2段記載可知，「轉軸安裝步驟」之製造次序非屬系爭專利解決問題之主要步驟，且系爭專利之「轉軸安裝步驟」係屬構件設置之習用技術手法，對於「轉軸安裝步驟」與證據1製造步驟間所存之加工流程次序差異，實為該射出成型加工所屬技術領域具有通常知識者顯然可輕易思及，並將證據1扇葉組之心軸安裝步驟進行簡易改變，即能達成與系爭專利相同之功效等等之事實，以及上訴人於原審所主張：系爭專利為扇輪裝置的

製造方法，其說明書已載明最後進行磁鐵環安裝步驟及轉軸安裝步驟，是其已說明系爭專利製造方法之步驟，且確實具有轉軸在垂直度及同心度之控制較為精準之功能云云，如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。上訴意旨另以：系爭專利之說明書及圖式已明確教示該轉軸安裝步驟76係於該扇輪單元成型步驟73後（亦即射出成型後）始進行，說明書中亦無揭示其他之可能實施方式，且此加工方式可避免馬達殼本體與輪轂間結合過程中轉軸之垂直度或同心度被破壞的問題，惟原判決未探究系爭專利亦屬加工方式，亦未探究該加工方式與證據1所揭示對轉軸垂直度及同心度之安裝精度的差異，有判決理由矛盾及理由不備之違法云云；係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，殊非可採。

(五)另查，原判決依證據2圖式第1圖及說明書第5頁第19至22行記載，認定證據2馬達鐵殼上具有複數之孔洞121，以用於葉輪11可與鐵殼12接合之技術內容，足見系爭專利之「馬達殼製備步驟」中所使用馬達殼本體有複數穿孔，已揭露於證據2轉子鐵殼12所具有之複數孔洞121等情，業已詳述其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。此外，原判決並未認定證據2揭露射出成形之製程方法，射出成形之技術特徵是由證據1所揭露，是以在敘述過程中提及證據2射出成形之製程方法，應係贅詞，但不影響判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。上訴意旨以：證據2之孔洞121係用以與對

於突點113之熱熔或超音波接合，並非系爭專利所謂「將熔融並呈流體狀之塑膠原料注入該扇輪單元之成型模具暨馬達殼之複數穿孔」，亦非原判決所謂「射出成型」方式，惟原判決對此部分未詳予說明，逕認證據2揭示系爭專利之「馬達殼製備步驟」中之「複數形成於該本體上之穿孔」，有判決不備理由及理由矛盾之違法云云；無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，並非可採。

(六)末查，原判決業已詳述證據1、2、3之組合已足以證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，系爭專利申請專利範圍第2、3項所附加整體技術特徵已為所屬技術領域中具有通常知識者依證據1、2、3組合之技術內容所能輕易完成，故證據1、2、3之組合足以證明系爭專利申請專利範圍第2、3項不具進步性，其事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符；經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。上訴意旨以：證據2之孔洞121係用以與對於突點113之熱熔或超音波接合，證據3未揭示任何製作挾持狀結構之製程，惟原判決僅以證據3所揭示之挾持結構推演系爭專利第2項、第3項之製程，而有判決理由不備及理由矛盾之違法云云。係就原審所為論斷或駁斥其主張之理由，泛言原判決不適用法規或適用不當，自非足採。

(七)上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

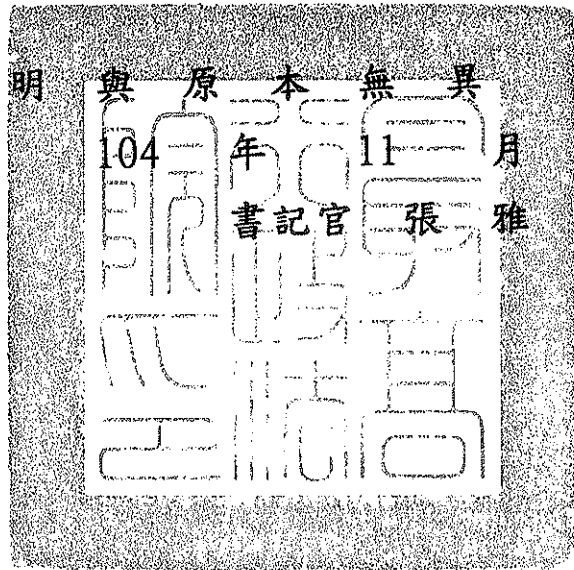
八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 104 年 11 月 26 日

最高行政法院第五庭

審判長	法官	黃	合	文
	法官	林	茂	權
	法官	鄭	忠	仁
	法官	吳	東	都
	法官	劉	介	中

以上正本證明
中華民國



26 日

琴 張雅琴 書記官

