

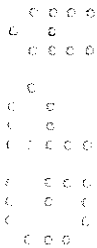
10485

五洲國際專利商標
OCT 12 2011
收件章

最高行政法院

存
檔

裁定正本



最 高 行 政 法 院 裁 定

100年度裁字第2401號

上 訴 人

[REDACTED]

號

[REDACTED]

代 表 人

[REDACTED]

住同上

訴訟代理人 蔣瑞琴 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

設臺北市大安區辛亥路2段185號3

樓

代 表 人 王美花

住同上

參 加 人

[REDACTED]

[REDACTED]

訴訟代理人 陳啟舜 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100年5月12日智慧財產法院99年度行專訴字第176號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

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、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。而對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於智慧財產法院判決上訴，如依行

政訴訟法第243條第1項規定，以智慧財產法院判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣，倘為司法院解釋或本院之判例，則應揭示該判解之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事實。上訴狀或理由書如未依此項方法表明者，即難認為已對智慧財產法院判決之違背法令有具體之指摘，其上訴自難認為合法。

二、本件上訴人對於智慧財產法院判決上訴，主張：上訴人關於系爭專利可不使用雙軸承結構或稱簡化軸承即可達其效果而可降低成本之主張，已揭示於發明內容及實施例中，並非申請之專利範圍，此部分雖於原審審理時經技術審查官詢問，倘原審就此部分認有釐清之必要即應行使闡明權，惟原審未行使，逕認未記載於申請專利範圍內，有違智慧財產案件審理法第8條之規定。原判決未審酌馬達領域實為發展空間有限之領域，任何改良皆為發明人之研發成果，卻仍以「擴張認定」引證案之說法，進而認定系爭專利與舉發證據「為等效技術手段之簡易變換、不具進步性」，有違比例原則；原判決對系爭專利採取不同的審查標準，未審查被上訴人違反行政一致性原則，除有違比例原則，更違背行政一致性原則。上訴人於原審主張附件1-10專利皆經被上訴人實質審查核准，對於與前述專利有相同差異之系爭專利，卻未能獲准，有違平等原則等情，原判決未予斟酌，亦未說明不採之理由，有理由不備之違法。系爭專利申請專利範圍第1項、第21項及其相關之依附項第2至17項、第22至37項相對於證據1、證據2、證據3、證據1與證據2之組合，或證據1與證據3之組

合，於技術手段上，結構、位置配置及磁力運用原理不同，以及功效之差異，具有進步性；又申請專利範圍第18項、第38項及其相關之依附項第19、20項、第39、40項相對於證據1、證據2、證據3、證據1與證據2之組合，或證據1與證據3之組合，於技術手段上，結構、位置配置及磁力運用原理不同，以及功效之差異，具有進步性；惟原判決未詳細對系爭專利所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照證據1、2、3之功效作一整體進行審查，且未確實依據檢索文件認定系爭專利是否能輕易完成，更未在缺乏相關文件時作充分敘明核駁理由，與專利審查基準有關「進步性之審查原則」及「審查注意事項」等審查要點不符云云，雖以該判決違背法令為由，惟核其上訴理由，係就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘其為不當，並就原審已論斷者，泛言未論斷，或就原審所為論斷，泛言其論斷矛盾，而非具體說明其有何不適用法規或適用法規不當之情形，並揭示該法規之條項或其內容，及合於行政訴訟法第243條第2項所列各款之事實，難認對該判決之如何違背法令已有具體之指摘。依首開規定及說明，應認其上訴為不合法。

三、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

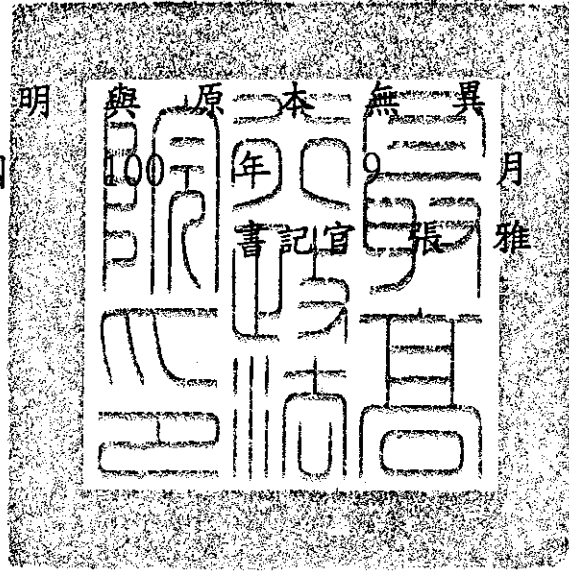
中 華 民 國 100 年 9 月 29 日

最高行政法院第六庭

審判長法官	黃	合	文
法官	鄭	忠	仁
法官	劉	介	中
法官	帥	嘉	寶

法官 陳 鴻 斌

以 上 正 本 證 明
中 華 民 國



30 日

