

智慧財產及商業法院行政判決

110年度行專訴字第53號

民國111年10月13日辯論終結

原告 蔡人舉

訴訟代理人 張靜律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏

訴訟代理人 黃志偉

薛惠澤

參加人 宋立遠

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國110年9月1日經訴字第11006306540號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段、第386條定有明文。查參加人受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有送達回證1紙在卷可稽（見本院卷第455頁），核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

二、原告起訴時訴之聲明為「一、訴願決定（經濟部民國110年9月1日經訴字第11006306540號）及原處分之舉發成立（經濟部智慧財產局民國110年4月15日（110）智專三（三）05123字第11020344660號專利舉發審定書）均撤銷。二、被告對於原告所有中華民國發明專利I366501「套筒」專利之請求

01 項1至4、7至10、13於民國110年4月15日所為舉發成立之審
02 定應予撤銷。三、訴訟費用由被告負擔。」(見本院卷第13
03 頁)，因原告係就舉發成立部分起訴，舉發不成立部分不爭
04 執，故於本件言詞辯論時修正訴之聲明如下：「一、訴願決
05 定及原處分關於原告所有中華民國發明專利I366501『套
06 筒』專利『請求項1至4、7至10、13舉發成立，應予撤銷』
07 部分之審定應予撤銷。二、訴訟費用由被告負擔。」，使訴
08 之聲明明確，非屬訴之變更，並經被告表示沒有意見(見本
09 院卷第460至461頁)，應予准許。

10 貳、實體事項：

11 一、事實概要：

12 原告前於98年10月30日以「套筒」向被告申請發明專利，申
13 請專利範圍共7項(後修正為13項)，經被告准予專利(公
14 告號第I366501號，下稱系爭專利)。嗣參加人以系爭專利
15 違反核准時專利法第22條第4項規定，對之提起舉發。被告
16 以106年10月16日(106)智專三(三)05123字第106210438
17 40號專利舉發審定書為「請求項1至13舉發不成立」之處
18 分。參加人不服，提起訴願，經經濟部以107年5月1日經訴
19 字第10706300810號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分
20 機關於6個月內另為適法之處分」之決定。原告不服，提起
21 行政訴訟，遞經本院107年度行專訴字第49號行政判決駁回
22 其訴及最高行政法院109年度判字第232號行政判決駁回其上
23 訴確定。原告旋於109年8月27日提出系爭專利申請專利範圍
24 更正本，經被告依前揭訴願決定及判決意旨重為審查，以11
25 0年4月15日(110)智專三(三)05123字第11020344660號
26 專利舉發審定書為「109年8月27日之更正事項，准予更
27 正」、「請求項1至4、7至10、13舉發成立，應予撤銷」及
28 「請求項5至6、11至12舉發不成立」之處分。原告不服前揭
29 舉發成立部分之處分，提起訴願，經經濟部以同年9月1日經
30 訴字第11006306540號訴願決定駁回後，向本院提起訴訟。
31 本院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤

01 銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命
02 其獨立參加本件訴訟。

03 二、原告聲明請求訴願決定及原處分關於系爭專利「請求項1至
04 4、7至10、13舉發成立，應予撤銷」部分之審定應予撤銷，
05 並主張：

06 證據2的發明動機及目的是輕量化的套筒工具，從未提示蓋
07 環材質是由鋼製成的。證據2專利說明書圖式第5圖與圖式第
08 2（b）圖的實施例亦無揭露系爭專利請求項1及8之所有技術
09 特徵。證據2圖式第5圖的實施例只會增加重量，不會減輕重
10 量，圖式第2（b）圖的實施例無法與該實施例結合。且沒有
11 動機將圖式第2（b）圖的實施例與圖式第5圖的實施例做結
12 合，因為圖式第2（b）圖的實施例的發明目的是要減輕重
13 量，如果與圖式第5圖的實施例結合，只會增加重量，與其
14 發明目的相衝突。若證據2真的是可合理置換之功效或方
15 法，證據2的請求項4及5就不用拆開主張。把一個只會增加
16 重量的發明，與一個必須減少重量的發明結合，對於任何人
17 而言，都欠缺合理性。系爭專利的技術特徵與功效無從由證
18 據2第5圖與第2b圖的實施例結合衍生得到，故證據2無法證
19 明系爭專利請求項1、8不具進步性，是以，系爭專利請求項
20 1、8確具進步性。系爭專利請求項2至4、7、9至10、13係直
21 接或間接依附於請求項1或8，因系爭專利請求項1、8具進步
22 性，系爭專利請求項2至4、7、9至10、13亦具進步性。

23 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

24 （一）原處分已於理由（五）爭點之判斷詳細比對系爭專利請求項1
25 至4、7至10、13與證據2之差異，並說明不具進步性之理
26 由。又專利有效性審查之先前技術，並未規定先前技術（證
27 據2）必須同時要有產業界產品才可作為證據，原告主張證據
28 2是先前技術，理當同時提供利用此技術之產業界產品來做
29 證據，其理由並不可採。

30 （二）系爭專利請求項1僅記載第一卡制段與對卡段，並未進一步
31 限定第一卡制段與對卡段係為二相對應斜面與錐筒段所構

01 成，鑑定書將系爭專利請求項1第一卡制段與對卡段解釋為
02 二相對應斜面與錐筒段，係不當解釋請求項，故其結論「引
03 證案係為一環狀溝槽與一環狀突起，待比對案與引證案明顯
04 不同」，其理由並不可採。

05 四、參加人未到場，亦未提出任何書狀陳述意見。

06 五、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第271條之
07 1、第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事
08 項並協議簡化爭點如下：

09 (一)不爭執事項：

10 如貳、實體事項、事實及理由欄一、事實概要所示。

11 (二)爭執事項：

12 證據2可否證明系爭專利請求項1至4、7至10、13不具進步
13 性？

14 六、得心證之理由：

15 (一)查系爭專利於98年10月30日申請，經被告審查後於101年5月
16 15日准予專利等情，是系爭專利是否不具進步性，應以核准
17 審定時專利法即99年8月25日修正公布、同年9月12日施行之
18 專利法為斷（下稱核准時專利法）。

19 (二)次按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用
20 者，固得依系爭專利核准時專利法第21條及第22條第1項之
21 規定申請取得發明專利。又發明如「為其所屬技術領域中具
22 有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時」，不得
23 取得專利，復為同法第22條第4 項所明定。

24 (三)系爭專利技術分析：

25 1.系爭專利是一種套筒，適用於連接一驅動工具與一固定元
26 件，並包含一承接環及一套接環，該承接環由金屬製成，並
27 包括相連接的一驅動部及一從動部。該驅動部適用於供該驅
28 動工具驅動，並具有一呈非圓形的驅動內周面。該從動部適
29 用於驅動該固定元件，並具有一呈非圓形的從動內周面，及
30 一從動外周面。該套接環由金屬製成，並套設於該從動外周
31 面。本發明之功效在於該套接環的補強，讓使用時該從動部

變形量減小，不易損壞，該套筒的結構強度較強，較為耐用（參系爭專利摘要）。系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示，其中第3圖為較佳實施例之一剖視組合圖、第4圖為較佳實施例之一剖視分解圖、第5圖為局部放大圖。

2.系爭專利申請專利範圍原核准公告時請求項共計13項，其中請求項1、8為獨立項，其餘為附屬項。之後專利權人即本件原告於舉發答辯時併提更正申請，並經被告審定准予更正，更正後請求項1至13內容如下：

請求項1:一種套筒，適用於連接一驅動工具與一固定元件，該套筒包含：一承接環，由金屬製成，並包括相連接的一驅動部及一從動部，該驅動部適用於供該驅動工具驅動，並具有一呈非圓形的驅動內周面，該從動部適用於驅動該固定元件，並具有一呈非圓形的從動內周面，及一從動外周面，該承接環的從動外周面具有相對的一第一卡制段；該承接環的從動部還具有一連接該從動內周面與從動外周面的從動端面；及一套接環，由金屬製成，並套設於該從動外周面，該套接環包括一套設於該從動外周面的套接內周面，該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段；所述套接環未遮蔽所述從動端面。

請求項2:依據申請專利範圍第1項所述之套筒，其中，該承接環與該套接環分別是由不同材質所製成。

請求項3:依據申請專利範圍第2項所述之套筒，其中，該承接環的從動外周面具有相對的一第二卡制段，該套接環抵住該第二卡制段。

請求項4:依據申請專利範圍第3項所述之套筒，其中，該套接環還包括一鄰近該從動端面的開放端面，及一相反該開放端面並抵住該第二卡制段的抵擋端面。

請求項5:依據申請專利範圍第4項所述之套筒，其中，該承接環的從動外周面還具有一自該第一卡制段內周緣朝該第二卡制段逐漸擴張延伸的從動錐筒段、一連接從動錐筒段與該第二卡制段的從動限位段，及一自該第一卡制段外周緣延伸至該從動端面的從動段，該套接內周面還具有一自該對卡段內周緣朝該抵擋端面逐漸擴張延伸的套接錐筒段、一自該套接錐筒段朝該抵擋端面延伸的套接限位段、一自該套接限位段逐漸擴張延伸至該抵擋端面的導引段，及一自該對卡段外周緣延伸至該開放端面的套接段，該套接錐筒段套設於該從動錐筒段，該套接限位段套設於該從動限位段，該套接段套設於該從動段。

請求項6:依據申請專利範圍第5項所述之套筒，其中，該承接環的第一卡制段與對卡段的長度皆在0.05公厘至0.1公厘之間。

請求項7:依據申請專利範圍第1項或第6項所述之套筒，其中，該承接環的驅動部還具有一驅動外周面，該驅動內周面界定出一截面呈四邊形的驅動孔，該驅動內周面形成二個延伸至該驅動外周面的卡制孔，該從動內周面界定出一截面呈六邊形之從動孔。

請求項8:一種套筒，適用於連接一驅動工具與一固定元件，該套筒包含：一承接環，由金屬製成，並包括相連接的一驅動部及一從動部，該驅動部適用於供該驅動工具驅動，並具有一呈非圓形的驅動內周面，該從動部適用於驅動該固定元件，並具有一呈非圓形的從動內周面、一從動外周面，及一連接該從動內周面與從動外周面的從動端面，該承接環的從動外周面具有相對的一第一卡制段；及一套接環，由金屬製成，並套設於該從動外周

面，該套接環包括一套設於該從動外周面的套接內周面、一鄰近該從動端面的開放端面，及一相反該開放端面的抵擋端面，該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段、一朝該抵擋端面延伸的套接限位段，及一自該套接限位段逐漸擴張延伸至該抵擋端面的導引段；所述套接環未遮蔽所述從動端面。

請求項9: 依據申請專利範圍第8項所述之套筒，其中，該承接環與該套接環分別是由不同材質所製成。

請求項10: 依據申請專利範圍第9項所述之套筒，其中，該承接環的從動外周面具有相對的一第二卡制段，該套接環抵住該第二卡制段。

請求項11: 依據申請專利範圍第10項所述之套筒，其中，該承接環的從動外周面還具有一自該第一卡制段內周緣朝該第二卡制段逐漸擴張延伸的從動錐筒段、一連接從動錐筒段與該第二卡制段的從動限位段，及一自該第一卡制段外周緣延伸至該從動端面的從動段，該套接內周面還具有一自該對卡段內周緣朝該抵擋端面逐漸擴張延伸的套接錐筒段，及一自該對卡段外周緣延伸至該開放端面的套接段該套接內周面的套接限位段，該套接限位段自該套接錐筒段朝該抵擋端面延伸，該套接錐筒段套設於該從動錐筒段，該套接限位段套設於該從動限位段，該套接段套設於該從動段。

請求項12: 依據申請專利範圍第11項所述之套筒，其中，該承接環的第一卡制段與對卡段的長度皆在0.05公厘至0.1公厘之間。

請求項13: 依據申請專利範圍第8項或第12項所述之套筒，其中，該承接環的驅動部還具有一驅動外周面，該驅動內周面界定出一截面呈四邊形的驅動孔，該驅動內周面形成二個延伸至該驅動外周面的卡

01 制孔，該從動內周面界定出一截面呈六邊形之從
02 動孔。

03 (四)證據技術分析：

04 證據2為西元1998年9月22日公開之日本特開平10-249743號
05 專利案，其公開日早於系爭專利申請日（2009年10月30
06 日），可為系爭專利之先前技術。證據2為一種套筒扳手用
07 套筒，除了充分確保套筒本體的強度以外，亦有效達成輕量
08 化。套筒1中，係以鋁合金形成本體1a，分別以薄壁的鋼材
09 層形成俯視下為正方形的卡合孔2的內壁2a與俯視下為正六
10 角形的嵌合孔3的內壁3a。鋼製內周壁構件2a及鋼製內周壁
11 構件3a，係藉由壓入或是塗布黏著劑並嵌合而結合為一體，
12 或是在嵌合後將內壁構件2a及內壁構件3a貫穿，並以螺絲鎖
13 固本體1a，藉此結合（參證據2摘要中譯，本院卷第159
14 頁），證據2之主要圖式如本判決附圖二所示。

15 (五)證據2可以證明系爭專利請求項1至4、7至10、13不具進步
16 性：

- 17 1.證據2揭示一種套筒扳手用套筒，說明書第【0001】段記載
18 「本發明係關於一種套筒扳手用套筒…該套筒扮演配接器
19 的角色，橋接作為上述旋轉工具的套筒扳手與螺栓/螺帽」
20 ，該套筒扳手與螺栓(或螺帽)即相當於系爭專利的驅動工
21 具與固定元件、且套筒分別與扳手及螺栓連接的兩端，即
22 相當於系爭專利承接環的驅動部與從動部。又證據2說明書
23 第【0022】及【0026】段分別記載「本實施例1的套筒1，
24 係以鋁合金形成本體1a」、「本體1a除了鋁、鋁合金外，
25 亦可由鋼、不鏽鋼等形成」，此亦相當於系爭專利承接環
26 由金屬製成的技術。是以，證據2已揭露系爭專利請求項1
27 「一種套筒，適用於連接一驅動工具與一固定元件，該套
28 筒包含：一承接環，由金屬製成，並包括相連接的一驅動
29 部及一從動部」的技術特徵。證據2說明書第【0022】段記
30 載「本實施例1的套筒1，係以鋁合金形成本體1a，並分別
31 以薄壁的鋼材層形成俯視下為正方形的卡合孔2之內壁2a與

01 俯視下為正六角形的嵌合孔3之內壁3a」，該正方形的卡合
02 孔與正六角形的嵌合孔，即相當於系爭專利請求項1非圓形
03 的驅動內周面與非圓形的從動內周面的技術，因此，證據2
04 亦已揭露系爭專利請求項1「該驅動部適用於供該驅動工具
05 驅動，並具有一呈非圓形的驅動內周面，該從動部適用於
06 驅動該固定元件，並具有一呈非圓形的從動內周面」的技
07 術特徵。另證據2圖式第5(a)圖揭露本體1a於嵌合孔3端外
08 緣與端部形成一從動外周面(未編號)與從動端面(未編號)
09 ，且設一蓋環6套設於本體嵌合孔端，此即相當於系爭專利
10 請求項1之從動部具有從動外周面、從動端面，及一套接環
11 套設於從動外周面的技術特徵。另說明書第【0028】段記
12 載「在本體1a的嵌合孔3的開口周緣部的外周面上係形成有
13 環狀段部1e，該環狀段部1e之中間位置刻設有環狀溝槽1
14 f。另一方面，藉由在環狀段部將環狀突起6b嵌入環狀溝槽
15 內，而一體成形地裝設前端上設有向內之凸緣6a且內周面
16 上突設有環狀突起的蓋環6」，該環狀溝槽1f、環狀突起6b
17 等即相當於系爭專利請求項1的第一卡制段、對卡段，且證
18 據2利用環狀突起6b嵌入環狀溝槽1f的技術特徵，亦相當於
19 系爭專利請求項1套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對
20 卡段的技術特徵。故證據2已揭露系爭專利請求項1「及一
21 從動外周面，該承接環的從動外周面具有相對的一第一卡
22 制段；該承接環的從動部還具有一連接該從動內周面與從
23 動外周面的從動端面；及一套接環，並套設於該從動外周
24 面，該套接環包括一套設於該從動外周面的套接內周面，
25 該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段」的技術
26 特徵。再者，證據2說明書第【0016】段記載「在該嵌合孔
27 的開口端周緣部裝設由鋁、鋁合金，塑膠或是硬質橡膠等
28 所構成的蓋環」，此即相當於系爭專利請求項1「套接環，
29 由金屬製成」的技術特徵。綜上，證據2幾已揭露系爭專利
30 請求項1的主要技術特徵，差異僅在於證據2圖式第5圖所揭
31 露蓋環6因具有凸緣6a遮蔽本體從動端面，而與系爭專利請

01 求項1「所述套接環未遮蔽所述從動端面」的技術特徵略有
02 不同。但查，綜觀系爭專利說明書內容完全未記載因「所
03 述套接環未遮蔽所述從動端面」之技術特徵所產生的任何
04 具體功效，因此，該等差異技術特徵應屬證據2圖式第5圖
05 所揭露技術的簡單改變。再者，證據2的其他實施例，如圖
06 式第1(b)、1(c)、2(b)等，均屬套管4未遮蔽從動端面的實
07 施態樣，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，亦可經
08 由證據2其他實施例的教示簡單改變而輕易完成系爭專利請
09 求項1的發明，故證據2可以證明系爭專利請求項1不具進步
10 性。

11 2.系爭專利請求項2為依附於請求項1的附屬項，附屬技術特
12 徵為「其中，該承接環與該套接環分別是由不同材質所製
13 成」，惟如前所述，本體1a及蓋環6可由各種不同材質製成
14 的技術特徵；另證據2說明書第【0025】段記載「套筒1的
15 本體1a的外周面上一體成形地設置材料不同之套管4」，亦
16 已明確揭露系爭專利請求項2承接環與套接環分別是由不同
17 材質所製成的附屬技術特徵。因為證據2可以證明系爭專利
18 請求項1不具進步性，已如前述，而證據2又已揭露系爭專
19 利請求項2的附屬技術特徵，是以，證據2當亦可以證明系
20 爭專利請求項2不具進步性。

21 3.系爭專利請求項3為依附於請求項2的附屬項，附屬技術特
22 徵為「其中，該承接環的從動外周面具有相對的一第二卡
23 制段，該套接環抵住該第二卡制段」，又證據2圖式第5(a)
24)、5(b)圖揭露蓋環6套設於本體1a的態樣，該蓋環6抵於本
25 體外周的位置即相當於系爭專利請求項3的第二卡制段，是
26 以，證據2亦已揭露系爭專利請求項3的附屬技術特徵。承
27 上，證據2可以證明系爭專利請求項2不具進步性，已如前
28 述，而證據2又已揭露系爭專利請求項3的附屬技術特徵，
29 因此，證據2當亦可以證明系爭專利請求項3不具進步性。

30 4.系爭專利請求項4為依附於請求項3的附屬項，附屬技術特徵
31 為「其中，該套接環還包括一鄰近該從動端面的開放端面，

01 及一相反該開放端面並抵住該第二卡制段的抵擋端面。」證
02 據2圖式第5(a)圖揭露蓋環6具有開放端面與抵擋端面的技術
03 特徵，是證據2亦已揭露系爭專利請求項4的附屬技術特徵。
04 證據2可以證明系爭專利請求項3不具進步性已如前述，而證
05 據2又已揭露系爭專利請求項4的附屬技術特徵，因此，證據
06 2當亦可以證明系爭專利請求項4不具進步性。

07 5. 系爭專利請求項7為依附於請求項1或6的附屬項，附屬技術
08 特徵為「其中，該承接環的驅動部還具有一驅動外周面，
09 該驅動內周面界定出一截面呈四邊形的驅動孔，該驅動內
10 周面形成二個延伸至該驅動外周面的卡制孔，該從動內周
11 面界定出一截面呈六邊形之從動孔」，又證據2說明書第【
12 0022】段記載「本實施例1的套筒1，係以鋁合金形成本體1
13 a，並分別以薄壁的鋼材層形成俯視下為正方形的卡合孔2
14 之內壁2a與俯視下為正六角形的嵌合孔3之內壁3a」，此即
15 相當於系爭專利請求項7驅動內周面界定出一截面呈四邊形
16 的驅動孔、及從動內周面界定出一截面呈六邊形之從動孔
17 的技術特徵。此外，證據2圖式第1(a)、1(b)、1(c)等實施
18 態樣均揭露系爭專利請求項7驅動內周面形成二個延伸至該
19 驅動外周面的卡制孔的技術特徵，是以，證據2亦已揭露系
20 爭專利請求項7的附屬技術特徵。因為證據2可以證明系爭
21 專利請求項1不具進步性，已如前述，而證據2又已揭露系
22 爭專利請求項7的附屬技術特徵，因此，證據2亦可證明系
23 爭專利請求項7不具進步性。

24 6. 系爭專利請求項8為獨立項，其中所界定「一種套筒，適用
25 於連接一驅動工具與一固定元件，該套筒包含：一承接環
26 ，由金屬製成，並包括相連接的一驅動部及一從動部，該
27 驅動部適用於供該驅動工具驅動，並具有一呈非圓形的驅
28 動內周面，該從動部適用於驅動該固定元件，並具有一呈
29 非圓形的從動內周面、一從動外周面，及一連接該從動內
30 周面與從動外周面的從動端面，該承接環的從動外周面具
31 有相對的一第一卡制段；及一套接環，由金屬製成，並套

設於該從動外周面」之技術特徵係相同於系爭專利請求項1，而此部分技術特徵已為證據2所揭露之理由與請求項1相同。又證據2圖式第5圖揭露蓋環6與本體1a套設前後之示意，該蓋環一端為開放端面、另端為抵擋端面，且蓋環以其內周面套設於本體外周面上，是以，證據2亦已揭露系爭專利請求項8「該套接環包括一套設於該從動外周面的套接內周面、一鄰近該從動端面的開放端面，及一相反該開放端面的抵擋端面」之技術特徵。且證據2說明書第【0028】段記載「在本體1a的嵌合孔3的開口周緣部的外周面上係形成有環狀段部1e，該環狀段部1e之中間位置刻設有環狀溝槽1f。另一方面，藉由在環狀段部將環狀突起6b嵌入環狀溝槽內，而一體成形地裝設前端上設有向內之凸緣6a且內周面上突設有環狀突起的蓋環6」，該環狀突起6b嵌入環狀溝槽1f的技術，即相當於系爭專利請求項8對卡段抵住第一卡制段的技術，再者，證據2圖式第5(a)圖亦揭露環狀突起6b向上延伸有一段套接段(未編號)，此亦相當於系爭專利請求項8的套接限位段。因此，證據2可謂已揭露系爭專利請求項8「該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段、一朝該抵擋端面延伸的套接限位段」的技術特徵。惟證據2並未揭露揭露系爭專利請求項8「一自該套接限位段逐漸擴張延伸至該抵擋端面的導引段」及「所述套接環未遮蔽所述從動端面」等技術特徵。可知，證據2與系爭專利請求項8的差異僅在於證據2並未揭露系爭專利請求項8「一自該套接限位段逐漸擴張延伸至該抵擋端面的導引段」及「所述套接環未遮蔽所述從動端面」等技術特徵。其中關於「一自該套接限位段逐漸擴張延伸至該抵擋端面的導引段」技術特徵部分，系爭專利請求項8僅簡單界定導引段係由套接限位段逐漸擴張延伸至該抵擋端面，並無任何關於導引段如何作動或與其他構件間聯結關係之記載，雖證據2套接段末端未設有導引段，惟仍具有引導蓋環6套設於本體1a的作用，因此，系爭專利請求項8的導引段應可認定僅係證據2

01 套接段末端形狀的簡單變化；縱然系爭專利說明書記載內
02 容，亦未見有關於導引段相關作用或目的功效之說明，實
03 難認其具有特別的有利功效。惟即便參酌系爭專利圖式第
04 4、5圖揭露內容，而認逐漸擴張之導引段的目的係作為套
05 接環導引進入承接環的作用，但以斜錐面作為導引的技術
06 手段早為公知且習用技術，且證據2圖式第2(b)圖亦有類似
07 技術之揭露。另關於「所述套接環未遮蔽所述從動端面」
08 技術特徵部分，如前於系爭專利請求項1所述，亦屬證據2
09 的簡單改變，且不具有利功效。綜上，系爭專利請求項8與
10 證據2的差異技術特徵，僅係該發明所屬技術領域中具有通
11 常知識者於參酌證據2所揭露技術簡單改變即能輕易完成，
12 故證據2可以證明系爭專利請求項8不具進步性。

13 7.系爭專利請求項9為依附於請求項8的附屬項，附屬技術特
14 徵為「其中，該承接環與該套接環分別是由不同材質所製
15 成」，係相同於系爭專利請求項2的附屬技術特徵，而證據
16 2已揭露該附屬技術特徵則如前所述。證據2可以證明系爭
17 專利請求項8不具進步性亦已如前述，而且證據2又已揭露
18 系爭專利請求項9的附屬技術特徵，因此，證據2亦可以證
19 明系爭專利請求項9不具進步性。

20 8.系爭專利請求項10為依附於請求項9的附屬項，附屬技術特
21 徵為「其中，該承接環的從動外周面具有相對的一第二卡
22 制段，該套接環抵住該第二卡制段。」係相同於系爭專利
23 請求項3的附屬技術特徵，而證據2已揭露該附屬技術特徵
24 則如前請求項3所述。證據2可以證明系爭專利請求項9不具
25 進步性已如前述，而證據2又已揭露系爭專利請求項10的附
26 屬技術特徵，因此，證據2當亦可以證明系爭專利請求項10
27 不具進步性。

28 9.系爭專利請求項13為依附於請求項8或12的附屬項，其附屬
29 技術特徵為「其中，該承接環的驅動部還具有一驅動外周
30 面，該驅動內周面界定出一截面呈四邊形的驅動孔，該驅
31 動內周面形成二個延伸至該驅動外周面的卡制孔，該從動

內周面界定出一截面呈六邊形之從動孔」，係相同於系爭專利請求項7的附屬技術特徵，而且，證據2已揭露該附屬技術特徵則如前所述，參以證據2可以證明系爭專利請求項8不具進步性亦已如前述，而且證據2又已揭露系爭專利請求項13的附屬技術特徵，因此，證據2可以證明系爭專利請求項13不具進步性。

10.觀之原告起訴狀「事實及理由」欄一至四係闡述舉發及訴願理由、原處分及訴願決定之認定(見本院卷第13至23頁)，本院就此部分與本件爭點相關判斷之理由已如前述。至於起訴狀「事實及理由」欄五至六所述(見本院卷第23至26頁)係原告與訴外人間的權利糾紛，與本件爭點無關。

11.原告起訴狀「事實及理由」欄七(見本院卷第26至27頁)略稱台灣省機械技師公會於110年8月23日出具鑑定編號：TMP EA110027之專利有效性鑑定報告書(下稱系爭鑑定報告書，原證2，見本院卷第143至152頁)，其結論為：待比對案(即系爭專利)與本證據2比較，待比對案具新穎性，具進步性。故訴願決定及原處分之審定容有未當云云。惟查，系爭鑑定報告書將要件編號1.5、1.9標示為「不符合」的理由(系爭鑑定報告書第5頁，見本院卷第147頁)，不外係以系爭鑑定報告書第6頁的圖式內容為比對所得結論。然系爭專利請求項1僅單純記載「該承接環的從動外周面具有相對的第一卡制段」及「該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段」，並未進一步界定其他結構特徵，系爭鑑定報告書卻稱待比對案(即系爭專利)之第一卡制段與對卡段，係為二對應斜面與錐筒段所構成；與證據2環狀溝槽及環狀突起明顯不同，其顯然係不當地將系爭專利說明書與圖式內容讀入請求項中的結果，因此不足採信。另系爭鑑定報告書就系爭專請求項8與證據2之比對(見本院卷第150至152頁)亦有相同情形，而不足採信，茲不再贅述。綜上，原告據系爭鑑定報告書所為主張，為無理由。

12.原告111年2月16日行政訴訟準備一狀第3至4頁主張略以引證

2(即起訴狀所稱證據2，以下均稱證據2)的兩種發明沒有組合的可能，因為證據2的兩種發明手段不同，目的相反，產生的功效不相容，無法組合成為一個發明，且證據2圖1b的設計與圖5的設計手段不同、目的相反、技術特徵沒有替代的可能性，兩者只能累加，不能組合或結合云云(見本院卷第267至268頁)。然查，證據2圖式第5圖幾乎已揭露系爭專利請求項1的所有結構特徵，而證據2圖式第1、2等圖明顯又已揭露於套筒本體1嵌合孔端利用套管4以強化套筒強度的技術，此與系爭專利利用套接環套設於承接環端部以強化套筒結構強度的技術原理核屬相同。基於證據2圖式第1、2等圖實施例的技術教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，自可簡單替換或改變蓋環的材質而使證據2圖式第5圖實施例的套筒具有強化套筒強度的功能，並輕易完成系爭專利請求項1的發明。再者，本件前審(本院107年度行專訴字第49號判決)及本件前審之上訴審(最高行政法院109年度判字第232號判決)均已肯認證據2圖5及圖1b具有組合動機。是以，原告此部分主張並無理由。

- 13.原告行政訴訟準備一狀第4至5頁主張略以將證據2第一發明與第二發明組合的方式，也無法產生本發明(系爭專利)，因為證據2蓋環6僅僅延伸到「開口周緣部的外周面」的窄小延伸部分顯然不足以提供任何強化套筒本體的功效。任何專業人士完全不可能聯想到使用該窄小的延伸部分強化套筒本體，換言之，以圖5設計中的蓋環取代圖1b中的套管，根本不可行。再者，證據2圖5的嵌合方式可行，完全是因為蓋套的材質較軟，變形容易。該「環狀溝槽與環狀突起」結合方式只能適用在圖5的設計，無法適用在如圖1b、2b這類以比本體堅硬的材料包覆筒的設計云云(見本院卷第268至269頁)。但查，專利說明書之圖式僅為示意，係幫助理解專利說明書的文字內容，證據2並未限定蓋環的延伸範圍，且由證據2其他實施例如圖式1b、2b等圖，亦可明顯看出作為強化套筒用途的套管，可為適當延伸長度的技

術教示。此外，證據2既已揭露系爭專利請求項1的技術特徵，且具有相關技術教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者自能據以輕易完成系爭專利請求項1之發明，又因為證據2已教示作為強化作用的套管應為較堅硬材質，且此種技術組合已為本件前審及前審之上訴審所肯認，是以，原告此部分主張亦非可採。

14.原告行政訴訟準備一狀第5至6頁略稱本發明的設計是採用「套接環內周面具有對卡段，用來抵住承接環的從動外周面的第一卡制段」的設計，其卡合方式如圖5所示，亦即套接環內周面直徑以微幅逐漸向圖5的左側擴大，到對卡段處突然以段差縮小，形成對卡段。與此相對，承接環的從動外周面直徑也是以微幅逐漸向圖5左側擴大，到卡制段處突然以段差縮小，形成卡制段。這種卡合方式無論是引證案中何種設計，都沒有揭露，也不可能從引證案中推想得到，故本發明係採用由證據2無法想到的結合方式云云(見本院卷第269至270頁)。然查，系爭專利請求項1僅單純記載「該承接環的從動外周面具有相對的一第一卡制段」及「該套接內周面具有一抵住該第一卡制段的對卡段」，並未進一步記載第一卡制段與對卡段的詳細技術特徵，遑論有原告前述所指內容，可知原告此部分主張係將專利說明書內容不當讀入請求項中，並不足採。

15.原告行政訴訟準備二狀第1至3頁主張略以被告於111年2月22日準備程序簡報所主張的事實並不可採，因為：(1)指摘不明確，顯然沒有具體內容，難稱已揭露任何發明(見原告行政訴訟準備二狀第2頁第四、五點)；(2)解讀錯誤，證據2第5圖與第2b圖目的不同無法結合或結合後無法達成系爭專利的發明目的(見原告行政訴訟準備二狀第2至3頁第六至九點)云云(見本院卷第317至319頁)。惟查，關於(1)，原告所指摘之被告簡報內容均係摘錄自證據2說明書的段落，該等段落內容僅係摘要性的說明證據2的技術手段與發明功效，至於具體內容則於證據2說明書第【0020】段以後有詳細記

載。原告僅以被告簡報摘錄內容即指摘「沒有具體內容，難稱已揭露任何發明」，顯不足採。關於(2)，參酌證據2說明書第【0006】至【0009】段的記載內容，可知證據2所實施的技術手段具有可改善套筒強度與套筒輕量化的效果，而證據2圖式第2b圖及第5圖雖屬不同實施例，但均是於套筒本體端部再套設套管或蓋環的技術，基本上已具有技術或作用的共通性，且如前述兩者創作目的相同。基此，所屬技術領域中具有通常知識者欲將圖式第2b圖及第5圖的技術特徵予以組合或簡單改變並無困難。承上可知，原告此部分之主張並無理由。

16.原告111年3月28日準備程序提出之簡報資料第2至7頁主張，證據2實物產品為一體成形與系爭專利有明顯外觀差異，該「套接環」的技術不同，又證據2曾因不具進步性而遭核駁，且經鑑定單位比對皆稱系爭專利具進步性云云(見本院卷第330至336頁)。然查，舉發證據2既為公開在系爭專利之日本專利文獻，其是否不具進步性，並不減損其可作為系爭專利先前技術的適格性，亦即證據即使已遭核駁，仍可作為系爭專利是否具進步性判斷之先前技術，且應以該文獻所記載之技術內容是否已揭露系爭專利技術為比對，而非以原告所稱之實體物作為比對的依據，且該實體物是否即為與證據2相同之技術，而可據以比對，亦有可議。再觀原告所稱證據2實物產品為一體成形，此一技術特徵即明顯與證據2專利文獻不一致，是以，該實體物對應比對於系爭專利而稱兩者技術不相同，即無可採。再者，鑑定機關的比對，原告並未提出具體事證，尚難據以論斷其比對結論是否可採。

17.原告111年3月28日提出之簡報資料第8至11頁略稱，系爭專利舉發案公正性遭外力干預，且訴願決定對於證據2的認定於系爭專利與舉發人的專利明顯有判斷標準不一致的情形云云(見本院卷第337至340頁)。但查，關於原告據以主張舉發案有公正性問題之內容均與本件舉發無涉，難認其主

張可採，又原告雖主張訴願機關認定不一致云云，惟查第三人專利是否存在無效事由，涉及請求項所記載之技術內容及所引用之舉發證據是否適切，尚無因各自專利產品相似即稱參加人之專利亦應無效。又參加人之專利(I482690)請求項記載之技術內容與系爭專利並不相同，且該案的舉發證據並不包括舉發本件之日本專利文獻(即證據2)，既未以證據2為舉發證據，足認訴願機關之認定並無不一致，原告所述顯不足採。

18.原告111年4月25日行政訴訟準備三狀另主張證據2第5圖與第2b圖的實施例在邏輯上無法結合，且結合後並無法達到輕量化的結果，本發明(即系爭專利)的技術特徵與功效無從由證據2第5圖與第2b圖的實施例結合衍生得到，證明系爭專利請求項1的發明確具進步性云云(見本院卷第353頁)。然查，系爭專利請求項1的技術內容主要為證據2圖式第5圖的實施例所揭露，差異僅在於第5圖並未揭露「套接環未遮蔽所述從動端面」的技術特徵，已如前述，證據2圖式第1、2等圖的實施例中已然揭露此等差異技術特徵，經由該等實施例的技術教示，所屬技術領域中具有通常知識者欲將證據2第5圖的實施例簡單改變為「套接環未遮蔽所述從動端面」並無困難，因此，證據2已足以證明系爭專利請求項1不具進步性，實無原告所稱證據2第5圖與第2b圖的實施例在邏輯上無法結合的問題。

19.原告111年7月28日行政訴訟準備三狀(與111年4月25日行政訴訟準備三狀大致相同)另主張:(1)證據2圖5與圖2b應不具組合動機，內容不再贅述；(2)人頭宋立遠(參加人即本件舉發人)所申請的發明專利，如具進步性，系爭專利必定具有進步性，若有質疑可詢調產業專家開庭質詢以釐清事實云云。惟查：關於(1)，如前所述可知，證據2圖2b並非系爭專利請求項1不具進步性的主要關鍵因素，是以原告爭執證據2圖5與圖2b應不具組合動機，並無實益。另再如前述，本件前原審及前審之上訴審均已肯認證據2圖5與圖1具有合理

01 組合動機，而證據2圖2b與圖1僅係為相同技術的不同實施
02 態樣，依前述判決理由，則證據2圖5與圖2b當然亦具有合
03 理組合動機。關於(2)，參加人所申請專利是否具進步性仍
04 應綜合考量申請專利範圍所記載之發明及所引用的先前技
05 術是否適切等，原告僅以參加人申請專利的核心技術與系
06 爭專利相同，即認系爭專利亦應獲得相同的待遇，而應准
07 予專利，此種說法顯係誤解專利法相關規定，並非可採。
08 原告此部分所述即非可採，其聲請詢調產業專家金統立工
09 業股份有限公司、聖岱實業股份有限公司、史丹利七和國
10 際股份有限公司、科宏工業股份有限公司、銳泰精密工具
11 股份有限公司、磯鑫工業股份有限公司(見本院卷第413頁、
12 第492頁)亦無必要。

13 (六)原告主張其與訴外人星聯鋒股份有限公司(下稱星聯鋒公
14 司)訂立「預應力套筒合作備忘錄」(原證1，見本院卷第13
15 5至141頁)，星聯鋒公司藉此熟悉系爭專利之核心技術，再
16 借用參加人名義申請類似專利，已侵害原告所有之系爭專
17 利云云。但查，原告與星聯鋒公司之商業糾紛核屬另案私
18 權爭議，應循民事爭訟程序救濟，尚難採為本件有利之論
19 據。又原告主張系爭專利已在美國、日本、大陸地區等國
20 家或地區獲准專利等語。然按各國家或地區專利法及審查
21 基準不盡相同，而我國專利制度係採屬地主義，就系爭專
22 利是否具專利要件之審查及舉發是否成立之審定，自應依
23 我國專利法及審查基準之規定判斷，不受他國或地區專利
24 專責機關對系爭專利於該國或地區對應案審查或審定結果
25 之拘束，原告此部分主張非有理由。

26 (七)原告於言詞辯論時主張其與星聯鋒公司解除合約關係，馬上
27 就有宙宏企業有限公司(下稱宙宏公司)與其合作簽約，標的
28 內容為系爭專利技術，特力公司在台灣有幾百家供應商，其
29 透過包裝廠宙宏公司與原告簽約要保障美國O'REILLY公
30 司，也是因為此產品有前所未見的新專利技術，故被告稱有
31 組合動機為後見之明云云(本院卷第461至462頁)，並提出宙

01 宏公司與震合工業有限公司(下稱震合公司，其相關企業:以
02 原告或蔡立榮為負責人之法人)簽約專利合作暨委託製造合
03 約書1件附卷(見本院卷第501至503頁)。然查，原告相關之
04 企業震合公司與第三人宙宏公司就系爭專利技術簽約合作，
05 與本件舉發是否成立之結論無涉。另原告陳稱系爭專利產品
06 有獲得工業局的金點設計獎，表示系爭專利產品從外觀上就
07 有很高的新穎性，具高辨識度屬實等語(本院卷第462頁)，
08 惟上開系爭專利產品與第三人簽約及獲獎可能之因素多元，
09 從原告所述及提出之上開證據不能證明係因系爭專利具有進
10 步性所致，且本院認定證據2可證明系爭專利請求項1至4、7
11 至10、13不具進步性，理由已如前述，故原告此部分之主張
12 亦難採信。

13 (八)原告主張震合公司提供由捷錡熙工具有限公司所製造的「JT
14 C輪胎防傷套筒」之產品(下稱待比對產品)，委由聯誠國
15 際智慧財產權事務所(下稱聯誠事務所)與證據2為比對分
16 析，據此認為待比對產品應為證據2所屬技術領域中具有通
17 常知識者，參酌證據2說明書及圖式後，所能據以實施製造
18 出的產品，並提出聯誠事務所「專利關聯性比對報告」為證
19 (本院卷第423至443頁)。但查，系爭專利是否具有進步性，
20 係以參加人所提出之舉發證據即證據2與系爭專利請求項為
21 比對而加以判斷，與待比對產品是否參酌證據2說明書及圖
22 式所能據以實施製造無關。是以，原告此部分之主張並無理
23 由。

24 (九)原告於言詞辯論時主張被告稱由證據2顯而易見看出系爭專
25 利技術，但近三日有臺中五金展，請法院至展覽會場去作事
26 實調查，看套筒是否有系爭專利這樣的先前技術已存在市面
27 上，先前原告有提供證據2申請人日本OZAT公司的產品型
28 錄，型錄上也沒有系爭專利產品云云(本院卷第461頁)。惟
29 查，就系爭專利是否有進步性，係以證據2與系爭專利請求
30 項為比對，與證據2是否有實際生產產品無關，故原告請求
31 本院至臺中五金展展覽會場去作事實調查，並無必要。

七、綜上所述，證據2足以證明系爭專利請求項1至4、7至10、13不具進步性，故系爭專利上開請求項違反核准時專利法第22條第4項之規定，原處分所為「請求項1至4、7至10、13舉發成立，應予撤銷」之審定，並無違法，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明確，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條、民事訴訟法第385條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 111 年 11 月 3 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 汪漢卿

法 官 曾啓謀

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
（一）符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。

	2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 111 年 11 月 11 日

書記官 丘若瑤