

最 高 行 政 法 院 判 決

109年度上字第733號

上 訴 人 密科博股份有限公司

代 表 人 王靖

訴訟代理人 黃世瑋 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 蔡馥嶸

訴訟代理人 郭峻誠 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109年4月29日智慧財產法院(110年7月1日更名為智慧財產及商業法院)108年度行專訴字第50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、事實概要：

上訴人之前手王新錦、馬煌坤前於民國103年5月26日以「易快速結合之濾芯」向被上訴人申請新型專利（申請專利範圍共6項），經被上訴人編為第103209182號進行形式審查，准予專利，發給新型第M488341號專利證書（下稱系爭專利），復經被上訴人准讓與登記予上訴人。嗣參加人於105年12月5日以系爭專利有違核准時專利法第120條準用第22條第1項第1款及第2項之規定，對之提起舉發。上訴人則於106年3月17日提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本。案經被上訴人審查，認上訴人所提106年3月17日更正本不符核准時專利法第67條第2項規定，應不准更正，本件舉發案乃

以原公告本審查，系爭專利有違核准時專利法規定，以107年11月21日（107）智專三（五）01052字第10721091250號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決定及原處分、被上訴人就系爭專利於106年3月17日之更正申請應為准予更正之處分。經智慧財產法院（下稱原審）108年度行專訴字第50號行政判決（下稱原判決）駁回其訴後，提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用原判決之記載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）系爭專利說明書第0010段所更正的內容，於申請當日並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且為該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。因此，上訴人所提之系爭專利106年3月17日的更正本中，其說明書第0010段所增加的內容係已超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容，違反核准時專利法第67條第2項之規定。（二）經比較系爭專利請求項1的技術特徵與證據2之第12圖的技術內容，系爭專利請求項1所界定之一種濾芯（相當於證據2之過濾器12），設有過濾結構並具有至少一連接管（相當於證據2之連接器350），該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面（相當於證據2之連接器350具有外周面及位於末端之接合面），該接合面形成有一凹槽（相當於證據2之連接器350頂表面具有放置O-環28的凹槽），並且於該凹槽設有一O形環（相當於證據2之O-環28），該等技術特徵均已為證據2之第12圖所揭露，故證據2足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。（三）證據2已揭示了T型接頭的上水平面為組裝時的接合之面，其已相當於系爭專利請求項2所界定之「其中該接合面為該連接管朝向組裝位置之表面」的技術特徵。因此，證據2亦足以證明系爭專利請求項2不具新穎性。證據2

已揭示了系爭專利請求項3所界定之「其中該接合面呈平面，該凹槽從該接合面凹陷而成且呈環狀」的技術特徵。因此，證據2亦足以證明系爭專利請求項3不具新穎性。證據2第12圖已揭示了連接器具有一中心通道351，該通道貫穿上連接器350的頂表面，上連接器350頂表面放置0-環28之環狀凹槽圍繞中心通道351之技術特徵，其已相當於系爭專利請求項4所界定之「其中該連接管具有一通孔，該通孔貫穿該接合面，該凹槽呈環狀且圍繞該通孔」的技術特徵。因此，證據2亦足以證明系爭專利請求項4不具新穎性。(四)證據2及證據3均屬液體過濾裝置的技術領域，涉及容易更換特定元件之共通問題，故該技術領域中具有通常知識者自有動機將證據3套圈接頭23呈圓盤狀及連接管呈圓管狀之技術特徵，運用於證據2接合部及連接管之外型設置上，而輕易完成系爭專利請求項5整體之技術特徵，並達成防止液體洩漏之功效。因此，證據2及證據3之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。(五)證據3第1、2A、5圖已教示了之呈圓管狀之連接管及呈圓盤狀之套圈接頭23，且證據2及證據3均屬液體過濾裝置之技術領域，故該技術領域中具有通常知識者自有動機將證據3套圈接頭23呈圓盤狀及連接管呈圓管狀之技術特徵，運用於證據2接合部及連接管之外型設置上，而輕易完成系爭專利請求項6整體之技術特徵，並達成防止液體洩漏之功效，故證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性等語，駁回上訴人於原審之訴。

四、上訴意旨略以：上訴人106年3月17日所提之系爭專利更正本，申請更正之說明書第0010段的內容增加：「其中該外周面111平直延伸，該接合面112不超出該外周面111所圍繞之範圍，該凹槽1121鄰近該外周面111，且該0形環114部分軸向凸出於該接合面」之內容，確實能夠為系爭專利圖示所支持。原判決認上訴人106年3月17日所提出之更正內容不符核准時專利法第67條第2項規定，適用法規錯誤，顯未依調查證據結果認定事實，且就上訴人於原審主張106年3月17日申

01 請更正之內容合於核准時專利法第67條第2項規定，全未說
02 明其主張不可採之理由，顯有未依調查證據結果認定事實及
03 判決不備理由之違背法令云云。

04 五、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤。茲就上
05 訴意旨補充論斷於下：

06 (一)按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定
07 。」為專利法第119條第3項本文所明定，查系爭專利申請日
08 為103年5月26日，經被上訴人於103年9月4日形式審查核准
09 專利，並於103年10月21日公告。嗣參加人於105年12月5日
10 提出舉發，上訴人於106年3月17日提出系爭專利說明書及申
11 請專利範圍更正本。經被上訴人審查，於107年11月21日為
12 原處分。而系爭專利核准審定時所適用之專利法第22條第1
13 項第1款及第2項規定，係於100年12月21日修正公布、102年
14 1月1日施行（專利法於102年6月11日係修正公布第32、41、
15 97、116、159條規定，103年1月22日修正、103年3月24日施
16 行之條文，則為第143條及第97條之1至第97條之4規定），
17 故系爭專利有無專利法第22條第1項第1款及第2項規定之撤
18 銷原因，應以核准審定時所適用之100年12月21日修正公
19 布、102年1月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）規定
20 為斷，原判決雖以103年3月24日修正施行之專利法第22條第
21 1項第1款及第2項規定為判斷基準時法，然條文內容並無不
22 同。

23 (二)次按「(第1項)發明專利權人申請更正專利說明書、申請專
24 利範圍或圖式，僅得就下列事項為之：一、請求項之刪除。
25 二、申請專利範圍之減縮。三、誤記或誤譯之訂正。四、不
26 明瞭記載之釋明。(第2項)更正，除誤譯之訂正外，不得超
27 出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。(第3
28 項)依第25條第3項規定，說明書、申請專利範圍及圖式以外
29 文本提出者，其誤譯之訂正，不得超出申請時外文本所揭露
30 之範圍。(第4項)更正，不得實質擴大或變更公告時之申請
31 專利範圍。」核准時專利法第67條有明文規定。準此，專利

申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，僅得就申請專利範圍及說明書請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記或誤譯事項之訂正、不明瞭記載之釋明等事項為之，且申請更正專利說明書或申請專利範圍，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書或申請專利範圍所揭露之範圍。

(三)經查，本件申請專利範圍之更正如原判決第16頁所示，上訴人所提之系爭專利更正本係將申請時說明書第0010段的內容增加「其中該外周面111平直延伸，該接合面112不超出該外周面111所圍繞之範圍，該凹槽1121鄰近該外周面111，且該O形環114部分軸向凸出於該接合面」；且將該等技術內容對應更正於請求項1而新增「其中該外周面平直延伸，該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍，…，且該O形環部分軸向凸出於該接合面」；並更正(請求項1之附屬)請求項3之附加技術特徵為「該凹槽鄰近該外周面」等情，為原審依法確定之事實，核與卷證資料相符，自得為本院判決之基礎。原審經分析後，論以：依系爭專利圖式之圖1及圖2所揭示的內容，該接合部113具有接合面112，而接合面112形成有一凹槽1121，而該接合面112明顯超出了該外周面111所圍繞之範圍，即外周面111外圍向上延伸先均落入接合面112所圍繞之範圍內。是以，該接合面112已超出該外周面111所圍繞之範圍。此外，系爭專利說明書第0010段更正前之記載僅為「該凹槽1121從該接合面112凹陷而成且呈環狀」，其並未揭示或隱含「該凹槽1121鄰近該外周面111」的情事，且參照前述圖1及圖2，該凹槽1121亦未鄰近該外周面111，故經比對系爭專利說明書第0010段更正所增加的內容、圖1與圖2之圖式內容及其對應的元件符號後可知，系爭專利說明書第0010段更正所增加的內容顯然與圖式所記載的內容不同。是以，系爭專利說明書第0010段所更正的內容，於申請當日並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且為該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者等情，已詳

述得心證之理由及法律上意見，所適用之法規與該案應適用之法規並無違背，與司法院大法官解釋，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。上訴意旨仍執陳詞以：系爭更正申請實質上屬於申請專利範圍之減縮，並未超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖示所揭露之範圍。106年3月17日所提之系爭專利更正本，申請更正之說明書第0010段的增加之內容，確實能夠為系爭專利圖示所支持。原審僅側重在系爭專利圖示中有關上管結構之觀察，而對圖示下管所揭露之結構視而未見，未說明上訴人於原審所主張之上開更正合於核准時專利法第67條第2項規定之理由何以不採云云，乃上訴人以其主觀之見解，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，及已詳為論斷之事項指摘其為不當，並無可採。

(四)從而，原判決駁回上訴人在原審之訴，依上說明，應屬合法。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違誤，求予廢棄，難認有理由，應予駁回。

六、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，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 9 月 16 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 胡 方 新

法官 陳 國 成

法官 蕭 惠 芳

法官 曹 瑞 卿

法官 林 惠 瑜

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 110 年 9 月 16 日

書記官 蔡 宜 婷