

最 高 行 政 法 院 判 決

111年度上字第366號

上訴人（原審參加人） 吳樹木

訴訟代理人 林殷世 律師

上訴人（原審被告） 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

被 上 訴 人（原審原告） 雙餘實業股份有限公司

代 表 人 王羅平

訴訟代理人 朱世仁 專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國111年3月16日智慧財產及商業法院110年度行專訴字第31號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於主文第一項及該訴訟費用部分均廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、本件上訴人吳樹木於原審訴訟程序為獨立參加人，因不服智慧財產及商業法院（下稱原審）所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即經濟部智慧財產局（下稱智慧局）一致，本件應併列智慧局為上訴人。

二、被上訴人於民國102年5月29日以「單嘴式風嘴頭及直壓式雙閥嘴自動切換風嘴頭」向上訴人智慧局申請發明專利，經上訴人智慧局編為第102118892號審查，嗣於104年4月29日申准分割出本件第104112129號發明專利申請案，經上訴人智

01 慧局審查，於105年10月11日准予專利，並發給發明第00000
02 00號專利證書（下稱系爭專利）。上訴人吳樹木於109年5月
03 21日以系爭專利有違103年1月22日修正公布、同年3月24日
04 施行之專利法（下稱核准時專利法）第22條第2項之規定，對
05 之提起舉發，案經上訴人智慧局審查，以109年12月22日（1
06 09）智專三（三）05158字第10921242890號專利舉發審定書
07 為「請求項1至4舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處
08 分）。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，訴請撤銷訴願決
09 定及原處分，經原審以110年度行專訴字第31號行政判決（下
10 稱原判決）撤銷原處分及訴願決定關於系爭專利「請求項3舉
11 發成立，應予撤銷」部分，並駁回被上訴人其餘之訴，上訴
12 人就原判決不利於其部分（即原判決主文第一項部分）不服，
13 提起本件上訴（至原判決不利被上訴人部分，未據被上訴人
14 聲明不服而確定，不在本院審理範圍）。

15 三、被上訴人起訴主張及上訴人吳樹木與智慧局於原審之答辯，
16 均引用原判決所載。

17 四、原判決撤銷原處分及訴願決定關於系爭專利「請求項3舉發
18 成立，應予撤銷」部分，係以：系爭專利請求項3為依附請
19 求項1之附屬項，進一步限定「各夾爪之外表面係形成徑向
20 擴大之弓弧部」。證據2第4圖及第5圖顯示夾口19a之底端雖
21 有階梯凸出部，然其外型並非如系爭專利請求項3所限定之
22 「徑向擴大之弓弧部」。系爭專利「徑向擴大之弓弧部」具
23 有導引及壓迫接嘴之作用及功能，而證據2夾口19a之階梯凸
24 出部外型，於緊靠腔室9前部之環21時，未具有導引及壓迫
25 接嘴之作用及功能。另證據2雖說明向內軸線壓迫之技術內
26 容，然仍不具有「徑向擴大之弓弧部」整體技術特徵之擠壓
27 力。因此，證據2及證據3皆未揭示系爭專利請求項3之整體
28 技術內容。系爭專利請求項3藉由此勾部外表面「徑向擴大
29 之弓弧部」，可加強壓迫接嘴及結構穩固，此結構關係相較
30 證據2、3進一步降低打氣時之漏氣情形而具有其功效之增
31 進。在結構特徵、作用及效果皆不同下，以證據2鐘形元件

01 為基礎，尚難謂其可輕易調整為系爭專利「徑向擴大的弓弧
02 部」，而遽認即屬證據2之簡單變更。因此系爭專利請求項3
03 非屬證據2及證據3之組合所能輕易完成，證據2及證據3之組
04 合不足以證明系爭專利請求項3不具進步性。原處分認系爭
05 專利請求項3違反核准時專利法第22條第2項規定，所為「請
06 求項3舉發成立，應予撤銷」部分，尚有未合，被上訴人請
07 求撤銷原處分及訴願決定此部分，為有理由，應予准許等
08 詞，為其判斷之基礎。

09 五、本院按：

10 (一)專利制度係授予申請人專有排他之專利權，以鼓勵其公開發
11 明，使公眾能利用該發明之制度，對於先前技術沒有貢獻之
12 發明，並無授予專利之必要。因此申請專利之發明與先前技
13 術雖有差異，但為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依
14 先前技術所能輕易完成時，該發明不具進步性。「否定進步
15 性之因素」包含「有動機能結合複數引證」、「簡單變更」
16 及「單純拼湊」。所謂「簡單變更」，係指針對申請專利之
17 發明與引證之技術內容的差異技術特徵，若該發明所屬技術
18 領域中具有通常知識者於解決特定問題時，能利用申請時之
19 通常知識，將引證之差異技術特徵簡單地進行修飾、置換、
20 省略或轉用等而完成申請專利之發明者，即可認該發明為引
21 證之技術內容的「簡單變更」，不具進步性。

22 (二)查系爭專利請求項3為依附請求項1之附屬項，附屬技術特徵
23 為「各夾爪之外表面係形成徑向擴大之弓弧部」，於解釋請
24 求項3的範圍時，應包含被依附請求項1的所有技術特徵。依
25 證據2圖式第4圖、第5圖及說明書第2頁第19行至第20行、第
26 53行至第55行說明，其揭示一鐘形元件19，結合於閥塞11之
27 前端，鐘形元件19具有多個縱向狹縫且具有環形夾口19a，
28 夾口19a右側並形成有與管狀腔室9呈同軸徑向收束之束孔，
29 相當於系爭專利請求項1之「一壓環件，結合於該閥塞底
30 端，該壓環件係配置有複數個夾爪，該等夾爪間係間隔一束
31 槽而佈設成環狀，用以界定出與閥孔呈同軸配置且可徑向收

束之束孔」技術內容等詞，為原判決依法認定之事實，而證據2圖式第4圖顯示鐘形元件19由右至左分別為，最小口徑端與套管11連結，之後以一斜向階部(未標號)連接一較大口徑的夾部(未標號)，最後為向外突出的夾口，似見證據2鐘形元件夾爪外表面呈徑向擴大的態樣。又原判決認定系爭專利「徑向擴大之弓弧部」係可用以「導引」作用，以增加待充氣嘴之夾緊效果，而證據2說明書第3頁第9行至第18行說明向內軸線壓迫之技術內容(原判決第19頁、第18頁)。惟觀諸證據2說明書第3頁記載「……安全閥係以手動方式插入鐘形元件，且其末端壓迫於橡膠配件18之底部，產生前方密封；在繼續壓迫下，鐘形元件會逐漸進入腔室9，並干涉其開口，開口將夾口朝向鐘形元件之中軸推動，藉此夾緊安全閥……」(原審卷第157頁)，且證據2第4圖揭示橡膠配件外緣與鐘形元件內緣具有間隙，第5圖則揭示鐘形元件受壓迫後該間隙消失，似見橡膠配件會受鐘形元件夾口的束制(徑向壓迫)而對閥件產生緊固、密封的作用。則證據2鐘形元件的夾爪是否不具有導引作用及增加待充氣嘴之夾緊效果？系爭專利請求項3是否確實具有功效之增進？又倘證據2確已揭示系爭專利請求項3「各夾爪之外表面係形成徑向擴大」之技術特徵，且證據2亦具有與系爭專利相同之作用與功能，系爭專利未具有功效之增進，則系爭專利請求項3是否非證據2之簡單變更？非無疑義。上訴人於原審主張證據2之鐘形元件即具有弓弧部之啟示，證據2鐘形元件具有階梯狀，在結合氣嘴的時候，再去迫緊這個階梯，作夾持動作，所以跟系爭專利有相同的作用功能，證據2說明書有記載鐘形元件可更換為具有適當大小夾口的另款鐘形元件，故為所屬技術領域中具有通常知識者簡單變換可得等語(原審卷第287頁、第297頁)，是否毫無足取，非無研求之餘地。原審未詳予調查釐清，徒以證據2鐘形元件外表面係大致呈直線外觀，在底端另有階梯之外凸緣，並無對應系爭專利請求項3之結構特徵；證據2鐘形元件底端階梯之外凸緣僅大致具有

01 抵止作用，並不具有導引作用，且無法增加待充氣嘴之夾緊
02 效果，於夾緊時證據2鐘形元件之階梯狀前緣(即元件19a)並
03 未受力，相較於此，與系爭專利「徑向擴大的弓弧部」之夾
04 緊效果明顯不同，在兩者結構特徵、作用及效果皆不同下，
05 以證據2鐘形元件為基礎，尚難謂其可輕易調整為系爭專利
06 「徑向擴大的弓弧部」，遽認即屬證據2之簡單變更等詞，
07 進而為不利上訴人之判斷，尚嫌速斷，而有違論理及經驗法
08 則，及判決不備理由之違法。

09 六、綜上所述，原判決關於主文第1項部分既有如上所述違法，
10 並與判決結論有影響，上訴意旨求予廢棄，即有理由。又因
11 本件事證尚有未明，本院無從自為判決，而有由原審再為調
12 查之必要，爰將原判決此部分廢棄，發回原審另為適法之裁
13 判。

14 七、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第1
15 條及行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主
16 文。

17 中 華 民 國 111 年 12 月 29 日

18 最高行政法院第四庭

19 審判長法官 陳 國 成

20 法官 王 碧 芳

21 法官 簡 慧 娟

22 法官 蔡 紹 良

23 法官 蔡 如 琪

24 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

25 中 華 民 國 111 年 12 月 29 日

26 書記官 林 郁 芳