

最 高 行 政 法 院 判 決

111年度上字第872號

上 訴 人 富耕生物科技有限公司

代 表 人 蔡順富

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 漢森生物科技有限公司

代 表 人 黃福龍

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國111年8月25日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第12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、上訴人前於民國107年12月21日以「真空汲取瓶」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人形式審查後准予專利（公告號第0000000號，下稱系爭專利）。參加人於109年9月17日以系爭專利違反核准時專利法第120條準用第22條第1項第2款及第2項規定，提起舉發，上訴人則於109年12月18日提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本（更正後申請專利範圍共14項）。案經被上訴人審查後以上訴人之更正符合規定，並依該更正本進行審查，而認系爭專利請求項1至14項有違前揭專利法第120條準用第22條第2項規定，於110年9月27日

01 以（110）智專三(一)01128字第11020934480號專利舉發審定
02 書為「109年12月18日之更正事項，准予更正」及「請求項1
03 至14舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人
04 對原處分舉發成立部分不服，循序提起行政訴訟，聲明：原
05 處分關於「請求項1至14舉發成立，應予撤銷」部分及訴願
06 決定均撤銷。經智慧財產及商業法院（下稱原審）以111年
07 度行專訴字第12號行政判決（下稱原判決）駁回上訴人之
08 訴，上訴人提起本件上訴。

09 二、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之聲明及答辯，
10 均引用原判決之記載。

11 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

12 (一)證據2之蓋體21與安裝筒22為一整體構件，與系爭專利請求
13 項1「汲筒插接組合定位於該座體」技術特徵（下稱差異特
14 徵1），略有不同。證據2圖式第1圖揭露壓蓋32與閥座23係
15 間接連接，且復位彈簧兩端分別彈抵於蓋體21與壓蓋之間的
16 技術，皆與系爭專利請求項1「該壓件與該中空推桿相互連
17 接，該彈性件之兩端分別彈抵於該汲筒及該壓件之間」之技
18 術特徵（下稱差異特徵2），稍有不同。證據2雖未完全揭露
19 前述系爭專利請求項1之差異特徵1，但證據2已揭露系爭專
20 利之汲筒（證據2為安裝筒）與座體（證據2為蓋體）的結構特
21 徵，兩者差別僅在於證據2之安裝筒與蓋體為「一體成形」
22 之單一結構，系爭專利請求項1則將單一結構拆解成兩個需
23 要「插接組合」之結構，乃為所屬技術領域中具有通常知識
24 者所能輕易為之的簡單改變，且未產生無法預期之功效。又
25 前述差異特徵2，證據2已揭露系爭專利之壓件（證據2為壓
26 蓋）、中空推桿（證據2為閥座）、彈性件（證據2為復位彈
27 簧）、汲筒（證據2為安裝筒）等構件，且該等對應構件的作
28 用、功能完全相同，亦即系爭專利之該壓件與中空推桿相互
29 連接的技術特徵僅係證據2壓蓋與閥座間接連接的簡單變
30 化，且系爭專利之該彈性件之兩端分別彈抵於汲筒及壓件之
31 間的技術特徵，亦為證據2復位彈簧之兩端分別彈抵於蓋體

01 及壓蓋之間抵頂位置的簡單改變，此等差異皆為所屬技術領
02 域中具有通常知識者於參酌證據2所揭露技術後即能輕易思
03 及的簡單改變，進而能輕易完成系爭專利請求項1之技術內
04 容，況系爭專利請求項1之彈性件位置的差異，相較於證據2
05 並未具有特別有利功效，故證據2已足以證明系爭專利請求
06 項1不具進步性，則證據2、3之組合當亦可以證明系爭專利
07 請求項1不具進步性。

08 (二)證據2已揭露系爭專利請求項2至9、請求項11至14之附屬技
09 術特徵，縱部分有些微差異，亦僅所屬技術領域中具通常知
10 識者依證據2所揭露技術所能輕易改變完成，系爭專利未具
11 有特別功效，是證據2、3之組合亦可證明系爭專利請求項2
12 至9、11至14不具進步性。

13 (三)證據2已揭露系爭專利請求項10的所有技術特徵或為該創作
14 所屬技術領域中具有通常知識者依證據2所揭露技術所能輕
15 易改變完成，未具有特別有利功效，故證據2、3、4之組合
16 當可證明系爭專利請求項10不具進步性。

17 (四)本件舉發證據2、3組合可以證明系爭專利請求項1至9、11至
18 14不具進步性，證據2、3、4組合可以證明系爭專利請求項1
19 0不具進步性。被上訴人以系爭專利請求項1至14有違反核准
20 時專利法第120條準用第22條第2項規定而不具進步性，所為
21 舉發成立之原處分，核無不合，訴願決定予以維持，亦無違
22 誤。上訴人請求撤銷訴願決定及原處分關於「系爭專利請求
23 項1至14舉發成立，應予撤銷」部分，為無理由等語，判決
24 駁回上訴人在原審之訴。

25 四、本院查：

26 (一)按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規
27 定。」為專利法第119條第3項本文所明定。系爭專利申請日
28 為107年12月21日，審定日為108年3月19日，公告日為同年5
29 月21日，是以系爭專利是否有撤銷事由，自應以核准處分時
30 即106年1月18日修正公布、同年5月1日施行之專利法為斷。
31 又系爭專利核准後，上訴人於109年12月18日提出系爭專利

說明書及申請專利範圍更正本，經被上訴人准予更正並公告，溯自申請日生效，是本件係依更正後之專利範圍審查。再按新型專利雖無前項各款所列情事，但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，仍不得取得新型專利，核准時專利法第120條準用同法第22條第2項定有明文。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反同法第120條準用第22條規定者，得附具證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反上開專利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

(二)本件原判決已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用前揭規定，就證據2、3組合可以證明系爭專利請求項1至9、11至14不具進步性，證據2、3、4組合可以證明系爭專利請求項10不具進步性等情，詳予論斷，將判斷而得心證之理由記明於判決，並敘明上訴人之主張，尚不得執為有利之論據，經核係就更正後系爭專利申請範圍，確定與引證案所揭露技術內容之差異，並以每一請求項所載之發明的整體為對象，逐項審酌，合於進步性之比對原則，且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。

(三)所謂判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據等情形。經查，原判決已詳細說明，證據2與系爭專利請求項1之差異僅在於未揭露系爭專利請求項1之「汲筒插接組合定位於該座體」（即差異特徵1）與「該壓件與該中空推桿相互連接，該彈性件之兩端分別彈抵於該汲筒及該壓件之間」（即差異特徵2）。就差異特徵1，兩者差別僅在於證據2之安裝筒與蓋體為「一體成形」之單一結構，系爭專利請求項1則將單一結構拆解成兩個需要「插接組合」之結構，乃為所屬技術領域中具有通常知識者所能輕

易為之的簡單改變，且未產生無法預期之功效。就差異特徵2，證據2已揭露系爭專利之壓件(證據2為壓蓋)、中空推桿(證據2為閥座)、彈性件(證據2為復位彈簧)、汲筒(證據2為安裝筒)等構件，且該等對應構件的作用、功能完全相同，系爭專利之該壓件與中空推桿相互連接的技術特徵僅係證據2壓蓋與閥座間接連接的簡單變化，且系爭專利之該彈性件之兩端分別彈抵於汲筒及壓件之間的技術特徵，亦為證據2復位彈簧之兩端分別彈抵於蓋體及壓蓋之間抵頂位置的簡單改變，此等差異皆為所屬技術領域中具有通常知識者於參酌證據2所揭露技術後即能輕易思及的簡單改變，進而能輕易完成系爭專利請求項1之技術內容，況系爭專利請求項1之彈性件位置的差異，相較於證據2並未具有特別有利功效，故證據2已足以證明系爭專利請求項1不具進步性，則證據2、3之組合當亦可以證明系爭專利請求項1不具進步性。「所屬技術領域具有通常知識者」乃一虛擬之角色，其技術能力如何、主觀創作能力如何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化。當此一虛擬角色之技術能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。系爭專利各相關構件均已見於證據2，且各構件的作用、功能亦相同，則在既有構件下之結構簡單變化，如一體成形變為兩構件組合或彈性件抵接位置改變，且不變更原單一構件或新聯結關係之功能，皆屬該所屬技術領域中具有通常知識者的基本能力。前述的微小差異特徵1、2，乃為所屬技術領域中具有通常知識者能力輕易所能完成的簡單變化，上訴人主張原處分未為說明所屬技術領域具通常知識者之具體內容而有違誤云云，自不可採等詞(原判決第21至22頁、第34至36頁)。依前開說明，並無判決不備理由之違法。上訴意旨主張原判決未就系爭專利所屬技術領域中具通常知識

之人加以具體化、明確化，且又提出「基本能力」此一不確定概念，並將證據2與系爭專利請求項1進行機械性比對，缺乏說明，有判決不備理由之違法云云，乃以其一己主觀之見解，對於原判決已詳予論斷之事項泛言未說明，指摘原判決違背法令，非有理由。又證據2、3、4均為適格之先前技術，為原判決合法認定之事實，而原判決係以系爭專利各請求項技術特徵為證據2所揭露，或為所屬技術領域中具通常知識者參酌證據2能輕易完成，而認證據2可證明系爭專利請求項1不具進步性，則證據2、3組合當足以證明系爭專利請求項1至9、11至14不具進步性，證據2、3、4組合當足以證明系爭專利請求項10不具進步性(原判決第18至41頁)，既然單就證據2即可完成系爭專利各請求項之發明，即無再審酌組合動機之必要。上訴意旨主張原判決未說明各證據組合動機為何，有判決不備理由之違法云云，亦無足取。

(四)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

五、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 112 年 1 月 12 日

最高行政法院第四庭

審判長法官 陳 國 成

法官 王 碧 芳

法官 簡 慧 娟

法官 蔡 紹 良

法官 蔡 如 琪

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

中 華 民 國 112 年 1 月 12 日

書記官 林 郁 芳