01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 112年度上字第31號

03 上 訴 人 士林電機廠股份有限公司

04 代 表 人 許育瑞

05 訴訟代理人 李旦 律師

06 江日舜 專利師

07 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

08 代 表 人 廖承威

09 參 加 人 益詮電器有限公司

10 代 表 人 徐立勳

11 訴訟代理人 李世章 律師

12 徐念懷 律師

13 彭國洋 律師

14 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11
15 月16日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第1號行政判決，提
16 起上訴，本院判決如下：

17 主 文

18 上訴駁回。

19 上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

20 理 由

21 一、被上訴人代表人原為洪淑敏，嗣變更為廖承威，茲據新任代
22 表人聲明承受訴訟，核無不合。

01 二、上訴人前於民國105年2月19日以「防水盒結構」向被上訴人
02 申請新型專利（申請專利範圍共3項），經被上訴人形式審
03 查，於105年4月26日准予專利（公告號第0000000號，下稱系
04 爭專利）。嗣參加人於109年8月10日以系爭專利有違核准時
05 專利法第120條準用第22條第2項規定，對之提起舉發。上訴
06 人於109年10月29日提出系爭專利申請專利範圍更正本，案
07 經被上訴人合併審查，認前開更正符合專利法相關規定，依
08 該更正本審查，以110年7月29日（110）智專三（一）02060
09 字第11020730120號專利舉發審定書為「109年10月29日之更
10 正事項，准予更正」、「請求項1舉發成立，應予撤銷」、
11 「請求項2至3舉發駁回」之處分（下稱原處分）。上訴人對
12 原處分關於「請求項1舉發成立，應予撤銷」部分聲明不
13 服，循序提起行政訴訟，聲明原處分關於「請求項1舉發成
14 立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷。經原審判決駁回，
15 提起本件上訴。

16 三、上訴人起訴主張及被上訴人、參加人於原審之答辯，均引用
17 原判決之記載。

18 四、原審為上訴人敗訴之判決，係以：

19 (一)系爭專利於105年2月19日申請，經被上訴人於105年4月26日
20 審定核准專利，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定
21 時即103年3月24日修正公布、施行之專利法為斷。上訴人於
22 原審審理時雖向被上訴人申請第二次更正系爭專利請求項1
23 內容，然被上訴人所為請求項1舉發成立應予撤銷之處分，
24 已生實質拘束力，就上訴人前開第二次更正應為不受理。是
25 本件就系爭專利申請專利範圍，應以上訴人於109年10月29
26 日提出並經被上訴人核准公告之更正內容為據。

27 (二)證據2之硬質第一殼體、第二殼體、嵌槽，相當於系爭專利
28 請求項1之盒體、容置槽。證據2之墊圈、嵌槽、外、內延伸
29 部，相當於系爭專利請求項1之密封件、容置槽、延伸部。
30 證據2之二外、內凸部、凸垣，相當於系爭專利請求項1之第
31 一阻隔部、第二阻隔部、凸壓部。是證據2僅未揭露系爭專

01 利請求項1「其中該密封件之第一阻隔部與第二阻隔部之間
02 有一凸緣部，凸緣部相對應下方則為凹室」、「蓋體蓋合於
03 盒體上時會使凸壓部壓抵凸緣部向下產生形變，凹室則因凸
04 緣部下壓而充塞於該容置槽中，原存在於凹室之空氣無法宣
05 洩，會形成一空氣阻隔層，防止濕氣出入增加密閉性」之技
06 術特徵，其餘技術特徵均已揭露。

07 (三)證據6未揭露系爭專利請求項1「凹室則因凸緣部下壓而充塞
08 於該容置槽中，原存在於凹室之空氣無法宣洩，會形成一空
09 氣阻隔層，防止濕氣出入增加密閉性」之技術特徵。證據7
10 未揭露系爭專利請求項1「蓋體蓋合於盒體上時會使凸壓部
11 壓抵凸緣部向下產生形變，凹室則因凸緣部下壓而充塞於該
12 容置槽中，原存在於凹室之空氣無法宣洩，會形成一空氣阻
13 隔層，防止濕氣出入增加密閉性」之技術特徵。故證據2、6
14 之組合，及證據2、7之組合，均不足以證明系爭專利請求項
15 1不具進步性。

16 (四)依證據8說明書之發明名稱、實施型態第【0032】段及說明
17 書第3圖、第5圖所揭露內容，證據8之第一唇部、第二溝
18 槽、嵌合溝，可對應於系爭專利請求項1之凸緣部、凹室、
19 容置槽。證據8之第一構件蓋合於第二槽件上時會使第一唇
20 部向下產生形變，第二溝槽則因第一唇部下壓而充塞於嵌合
21 溝2，原存在於第二溝槽之空氣被封閉其中，形成一空氣阻
22 隔層，可防止濕氣出入增加密閉性。是證據8已揭露系爭專
23 利請求項1「其中該密封件之第一阻隔部與第二阻隔部之間
24 有一凸緣部，凸緣部相對應下方則為凹室」、「蓋體蓋合於
25 盒體上時會使凸壓部壓抵凸緣部向下產生形變，凹室則因凸
26 緣部下壓而充塞於該容置槽中，原存在於凹室之空氣無法宣
27 洩，會形成一空氣阻隔層，防止濕氣出入增加密閉性」技術
28 特徵。證據2、8於技術領域具有關聯性，於功能、作用、所
29 欲解決問題具有共通性，該所屬技術領域中具有通常知識者
30 具有合理動機組合證據2、8而輕易完成系爭專利請求項1之
31 創作，故證據2、8之組合足以證明系爭專利請求項1不具進

01 步性。原處分所為「請求項1舉發成立，應予撤銷」並無違
02 誤等語，為其論據。

03 五、本院經核原判決並無違誤。茲就上訴意旨補充論斷如下：

04 (一)申請專利之新型是否具有進步性，係考量該新型與相關先前技
05 術所揭露內容間的差異，是否為該新型專利所屬技術領域中
06 具有通常知識者依先前技術所能輕易完成。若申請專利之新
07 型所屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術
08 為基礎，利用申請時之通常知識，即能預期得到該新型者，
09 則該新型之整體對於該新型所屬技術領域中具有通常知識者
10 係顯而易知者，亦即能被輕易完成。涉及複數引證之技術內
11 容時，則應考量該新型所屬技術領域中具通常知識者是否有
12 動機結合複數引證之技術內容，原則上係綜合考量「技術領
13 域之關連性」、「所欲解決問題之共通性」、「功能及作用
14 之共通性」及「教示或建議」等事項。且係以複數引證之技
15 術內容的關連性或共通性為考量，而非考量引證與申請專利
16 技術內容之關連性或共通性。

17 (二)系爭專利為一種防水盒結構，形成由外到內多段式的阻隔，
18 以達成密封的效果。系爭專利請求項1為：「一種防水盒結
19 構，包括：一盒體，其頂面具有一開口，且於開口週緣設有一
20 容置槽；一密封件，設置於該容置槽，且該密封件上段處
21 具有一延伸部，該延伸部延伸蓋覆於該容置槽邊緣；其中該
22 密封件更包括有一第一阻隔部與一第二阻隔部，該第一阻隔
23 部與該第二阻隔部分別位於延伸部上；其中該密封件之第一
24 阻隔部與第二阻隔部之間有一凸緣部，凸緣部相對應下方則
25 為凹室；一蓋體，蓋合於該盒體之該開口處，且該蓋體之側
26 緣對應於該密封件處，係具有一凸壓部；其中，當蓋體蓋合
27 於盒體上時，該凸壓部係壓抵於該密封件上，讓該密封件產
28 生形變，使該密封件與該凸壓部緊密結合；當蓋體蓋合於盒
29 體上時，該第一阻隔部與該第二阻隔部貼抵於該凸壓部二
30 側，使該密封件與該蓋體緊密結合；蓋體蓋合於盒體上時會
31 使凸壓部壓抵凸緣部向下產生形變，凹室則因凸緣部下壓而

01 充塞於該容置槽中，原存在於凹室之空氣無法宣洩，會形成
02 一空氣阻隔層，防止濕氣出入增加密閉性。」證據2為102年
03 10月21日公告之我國第0000000號「工具箱防水結構」專利
04 案，依證據2說明書第【0014】段記載「墊圈3設置於第二周
05 緣22上，並該墊圈3下方設置可嵌入前述嵌槽23之嵌接部3
06 1，並該嵌接部31體積略小於嵌槽23體積，又該墊圈3於對應
07 嵌接部31上方二側分別設置向外、內延伸之外、內延伸部3
08 2、33，並該外、內延伸部32、33下方可與第二周緣22表面
09 接合。」及第4圖，可知證據2係將外、內延伸部32、33置於
10 第二周緣22上使二者表面接合，以達強化密封效果，與系爭
11 專利之延伸部在技術手段、技術目的與功效上並無不同。又
12 依證據2說明書第【0015】段記載「本創作令墊圈3組設於第
13 二殼體2之第二周緣22上，並使嵌接部31與嵌槽23接合定
14 位，又如第五、六圖所示令第一殼體1對應第二殼體2蓋合時
15 該凸垣13之頂緣131可壓迫墊圈3之接合槽36底面，並第一周
16 緣12之平面表面又可壓迫墊圈3之二外、內凸部34、35迫使
17 二外、內凸部34、35內側分別向凸垣13之外、內側緣132、1
18 33呈夾合迫緊。」證據2第5、6圖並顯示第一殼體1與第二殼
19 體蓋合時，該凸垣會壓迫墊圈，讓墊圈產生形變而與凸垣緊
20 密結合，與系爭專利凸壓部於蓋體蓋合於盒體上時會壓抵於
21 密封件上與之緊密結合，兩者在技術手段、技術目的與功效
22 上並無不同。是原審據以認定證據2之外、內延伸部相當於
23 系爭專利請求項1之延伸部，證據2之凸垣相當於系爭專利請
24 求項1之凸壓部，並無違誤。上訴意旨主張證據2之外、內延
25 伸部下方具有緩衝空間322、332，代表非「延伸覆蓋」，而
26 與系爭專利延伸部之技術目的、技術手段與功效均不同；系
27 爭專利凸壓部搭配凸緣部目的在對密封件之凹室產生較大形
28 變，證據2之凸垣僅在與接合槽夾合迫緊，不等同於系爭專
29 利凸壓部，原判決未予詳查，違反論理法則、經驗法則，有
30 判決不依證據、理由矛盾、不備理由及判決適用法規之違法
31 云云，並無可採。

01 (三)證據8為一種密封構件及密封環，依證據8說明書第【0032】
02 段記載「藉由位置托持部12的彈性復原力和第一唇部16的彈
03 性回復，基底部11在嵌合溝24內朝向第二密封面25側變換位
04 置，並且第二唇部18壓向第二密封面25，藉此，第二唇部18
05 壓向第二密封面25而出現被擠壓的彈性變形，並且擴大相對
06 於第二密封面25的緊密接合面積以及形成液密狀的緊密接
07 合」，及第3、5圖，可知證據8同樣是藉由第一唇部16受壓
08 縮後的彈性回復力使第二唇部18彈性變形後並充塞於嵌合溝
09 24內，是證據8之第一唇部作用功能即相當於系爭專利請求
10 項1「凸緣部」之技術特徵；又其第二唇部與第二密封面間
11 已形成使液體無法通過的緊密接合形態，足見兩個第二唇部
12 間之空氣實已被封閉於第二溝槽之中，而與系爭專利請求項
13 1之凹室空氣無法宣洩形成一空氣阻隔層相同。原審據此認
14 定證據8之第一唇部、第二溝槽即相當於系爭專利請求項1之
15 「凸緣部」及「凹室」，並認證據8已揭露系爭專利請求項1
16 「其中該密封件之第一阻隔部與第二阻隔部之間有一凸緣
17 部，凸緣部相對應下方則為凹室」、「蓋體蓋合於盒體上時
18 會使凸壓部壓抵凸緣部向下產生形變，凹室則因凸緣部下壓
19 而充塞於該容置槽中，原存在於凹室之空氣無法宣洩，會形
20 成一空氣阻隔層，防止濕氣出入增加密閉性」之技術特徵，
21 並無違誤。另原審就證據2是否明確揭露原嵌槽內之空氣排
22 除，論以：依證據2之說明書及圖式，均未有上訴人所稱
23 「嵌槽23內的空氣排除」技術內容，縱該說明書第【0006】
24 段揭露「由穿插方式更迫緊接合」，然與空氣排除乙情仍非
25 實質相同之意思，是證據2並未揭露原嵌槽內之空氣排除之
26 技術特徵等情，與原審參酌證據8說明書及圖式後認定證據8
27 已揭露空氣被封閉於第二溝槽之中，兩者並無矛盾可言。至
28 證據7與證據8技術特徵不同，自無從以原審認定證據7未揭
29 露系爭專利請求項1「蓋體蓋合於盒體上時會使凸壓部壓抵
30 凸緣部向下產生形變，凹室則因凸緣部下壓而充塞於該容置
31 槽中，原存在於凹室之空氣無法宣洩，會形成一空氣阻隔

01 層，防止濕氣出入增加密閉性」技術特徵，即謂亦應認定證
02 據8未揭露該技術特徵。又系爭專利請求項1並未界定凹室充
03 塞於容置槽中之擠壓方向，自不得作為系爭專利之限制條
04 件。上訴意旨主張：系爭專利請求項1之凹室充塞係向容置
05 槽兩側擠壓，證據8是向底側擠壓，兩者擠壓位置不同，原
06 審以證據8說明書第【0032】段及第5圖逕自臆測兩個第二唇
07 部間之空氣實已被封閉於第二溝槽，顯對證據8技術特徵認
08 定錯誤；原審就證據2、證據8所揭示之空間內空氣是否排出
09 認定有所矛盾，且證據7之*型密封件與證據8第二唇部的應
10 用狀態極為相似，原審既認定證據2、7之組合無法證明系爭
11 專利請求項1不具進步性，卻於證據8為不同認定，亦有矛盾
12 云云，自不足取。

13 (四)原判決復論明：證據2、8均為防水密封環之技術領域，兩者
14 於技術領域具有關聯性；且參以證據2第6圖、證據8第5圖，
15 可知證據2之外、內延伸部，與證據8之位置托持部，均具有
16 在受夾持時向外膨脹變形之功能，是兩者於功能及作用具有
17 共通性；又依證據2說明書第【0004】段已揭露該創作之目
18 的在於提供一種可提升工具箱防水密合穩定性結構，而依證
19 據8說明書第【0003】段所揭露發明目的在於穩定密封性
20 能，亦見證據2、8於所欲解決問題上具有共通性。證據2、8
21 雖未採用系爭專利請求項1之凸壓部壓底凸緣部之技術內容
22 （即上訴人所稱凸對凸結構），惟無論是證據2之凹對凸結
23 構、或證據8之平對凸結構，其功能均係施以壓力使密封件
24 變形下壓，均可達成更加密合之功效，是證據2、8所揭露前
25 述凹對凸結構、平對凸結構，已教示該所屬技術領域中具有
26 通常知識者可簡單變更兩接觸面之凹、凸、平結構，並利用
27 兩接觸面之結構施以壓力下壓即可達成更加密合之功效。因
28 此，該發明所屬技術領域具有通常知識者依證據2、8所揭露
29 之技術內容，即可輕易完成系爭專利請求項1之凸壓部壓底
30 凸緣部之技術內容，且無證據證明系爭專利所採用凸對凸之
31 技術結構已產生無法預期之功效，故證據2、8之組合足以證

01 明系爭專利請求項1不具進步性。是原判決已詳述所屬技術
02 領域中具有通常知識者就證據2、8具有組合動機，及系爭專
03 利請求項1相較於證據2、8之組合未產生無法預期功效之理
04 由，所為之認定並無違誤。上訴意旨主張：證據2、8未揭露
05 系爭專利透過凸壓部對應凸緣部產生較大形變，使凹室充塞
06 於容置槽中以增加密閉性之效果，原判決以後見之明認證據
07 2、8之結合屬輕易完成，違反經驗法則、論理法則，有判決
08 不適用法規、不備理由、理由矛盾之違法云云，並不足採。
09 又證據8說明書第【0032】段記載「第二唇部18壓向第二密
10 封面25而出現被擠壓的彈性變形，並且擴大相對於第二密封
11 面25的緊密接合面積以及形成液密狀的緊密接合」及第5
12 圖，已揭露其第二唇部因擠壓而與第二密封面緊密接合，此
13 與證據2說明書第【0015】段揭露凸垣13朝向墊圈3接合槽36
14 之壓力又可令墊圈3下方嵌接部31壓縮與第二周緣22之嵌槽
15 3由穿插方式更迫緊接合，兩者教示並無互斥可言。另證據8
16 說明書第【0039】段雖記載其他實施形態，然不影響證據8
17 前開實施型態已揭露系爭專利請求項1「凹室」技術特徵之
18 認定。上訴意旨主張證據8說明書第【0039】段揭露第二唇
19 部可以是任意與第二密封面相接，且因證據8具有第二溝槽
20 結構致第二唇部無法與第二密封面迫緊接合，可見證據8與
21 證據2之教示互斥，兩者不具結合動機云云，亦無可取。

22 (五)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴
23 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
24 回。

25 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
26 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
27 主文。

28 中 華 民 國 112 年 7 月 20 日

29 最高行政法院第四庭

30 審判長法官 陳 國 成

31 法官 王 碧 芳

01
02
03
04
05
06

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 7 月 20 日
書 記 官 林 郁 芳