

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 114年度上字第577號

03 上 訴 人 羅振益

04 訴訟代理人 曾冠銘 專利師

05 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

06 代 表 人 廖承威

07 參 加 人 黃存佑

08 上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國114年6月  
09 26日智慧財產及商業法院114年度行專訴字第1號行政判決，提起  
10 上訴，本院判決如下：

11 主 文

- 12 一、上訴駁回。  
13 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

14 理 由

- 15 一、上訴人前於民國107年6月14日以「菌菇培植包的封蓋」向被  
16 上訴人申請新型專利，申請專利範圍共8項，經被上訴人編  
17 為第000000000號進行形式審查後准予專利，並發給新型第0  
18 000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利  
19 有違核准時即106年1月18日修正公布、同年5月1日施行之專  
20 利法（下稱核准時專利法）第120條準用同法第23條規定，  
21 不符新型專利要件，提起舉發；上訴人則於113年2月5日提  
22 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  
23 查，以113年7月10日（113）智專議（一）02017字第000000  
24 00000號專利舉發審定書為「113年2月5日之更正事項，准予  
25 更正」、「請求項1至3、5至8舉發成立，應予撤銷」、「請

01 求項4舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服前  
02 揭舉發成立部分之處分，提起訴願，經決定駁回，遂提起行  
03 政訴訟，並聲明：原處分關於「請求項1至3、5至8舉發成  
04 立，應予撤銷」部分及訴願決定均撤銷。經智慧財產及商業  
05 法院（下稱原審）114年度行專訴字第1號行政判決（下稱原  
06 判決）駁回，仍未甘服，遂提起本件上訴。

07 二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯、參加人在原審之  
08 陳述及原判決理由，均引用原判決之記載。

09 三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上  
10 訴意旨補充論述如下：

11 (一)專利法第119條第3項前段規定：「新型專利權得提起舉發之  
12 情事，依其核准處分時之規定。」而系爭專利係於107年6月  
13 14日申請，同年8月2日形式審查核准公告，故系爭專利有無  
14 撤銷之原因，應依核准時專利法為斷。又依核准時專利法第  
15 120條準用同法第23條本文規定，申請專利之新型，與申請  
16 在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所  
17 附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取  
18 得新型專利（擬制喪失新穎性）。

19 (二)經查，上訴人前於107年6月14日以「菌菇培植包的封蓋」向  
20 被上訴人申請新型專利，申請專利範圍共8項，經被上訴人  
21 編為第000000000號進行形式審查後准予專利。嗣上訴人於1  
22 13年2月5日提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本，案  
23 經被上訴人審查，經其核准更正後於113年8月1日更正公  
24 告。而更正後之申請專利範圍共8項，其中1、2、4、7項為  
25 獨立項，其餘為附屬項，至系爭專利所欲解決之問題、主要  
26 圖式及申請專利範圍則如原判決附表1所示。又參加人所提  
27 證據2之申請日（106年12月28日）早於系爭專利申請日（10  
28 7年6月14日），公告日（107年7月1日）則晚於系爭專利申  
29 請日，並與系爭專利為不同人於不同日之申請案，雖非系爭  
30 專利之先前技術，但可為主張系爭專利擬制喪失新穎性之證  
31 據（相關技術內容及圖式如原判決附表2所示）。本件原判

01 決業已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，適用首揭規定，  
02 就證據2足以證明系爭專利請求項1至3、5至8擬制喪失新穎  
03 性等情，詳予論斷，並將判斷而得心證之理由記明於原判  
04 決，復敘明上訴人之主張，尚不得執為有利之論據，經核並  
05 無違背經驗法則、論理法則及證據法則，亦無判決不適用法  
06 規或適用不當，或判決理由不備之情事。

07 (三)上訴意旨雖稱：原判決認定系爭專利請求項1「該透氣孔的  
08 孔緣與該底壁相接」之技術特徵（下稱特別技術特徵A），  
09 僅係將該證據2之透孔211孔緣的位置略為向下調整移動而與  
10 環底部22相接，應屬依通常知識之直接置換乙情，此論點實  
11 屬核准審定時專利審查基準第3.4.1.2節關於進步性判斷原  
12 則，並非擬制喪失新穎性之判斷基準，原判決就此核有適用  
13 法規不當之違法；又原判決關於證據2揭示「透孔211」，屬  
14 依通常知識能直接置換成系爭專利請求項1之特別技術特徵  
15 A，及證據2揭示「蓋合或扣合」，屬依通常知識能直接置換  
16 成系爭專利請求項7之「膠合」之認定，並未提出證據支  
17 持，亦未說明該「通常知識」之一般知識及普通技能為何，  
18 洵有違反證據法則、論理法則及判決不備理由之違背法令；  
19 另系爭專利請求項7所揭示之「該透氣片是以膠合的方式固  
20 定於該結合面」之技術特徵（下稱特別技術特徵C），其技  
21 術效果在於僅需透氣片與本體兩個構件，即可藉由膠合達成  
22 封閉貫孔的目的，整體結構簡單，亦有利於降低組裝成本。  
23 反觀證據2則需透過「套環座2、透氣墊4、套蓋3」等3個構  
24 件的協同設計，方能達成相同之貫孔封閉效果，顯示結構較  
25 複雜、組裝更費工。原判決就證據2與系爭專利請求項7特別  
26 技術特徵C之具體差異，並未加以說明或評析，僅以「接合  
27 方式不同但均屬通常知識者可直接置換」概括認定，未具體  
28 論述為何在構件數量差異及成本效果上，仍可認為兩者具備  
29 相同技術效果，亦已構成判決理由不備之違法情事云云。惟  
30 查：

01 1.核准審定時專利審查基準第二篇發明專利審查基準於第3章  
02 第2.6.4節擬制喪失新穎性之判斷基準規定：「擬制喪失新  
03 穎性所稱之『內容相同』，其判斷基準除準用本章2.4『新  
04 穎性之判斷基準』之(1)完全相同，(2)差異僅在於文字之記載  
05 形式或能直接無歧異得知之技術特徵，(3)差異僅在於相對應  
06 之技術特徵的上、下位概念等情事外，尚包含(4)差異僅在於  
07 依通常知識即能直接置換的技術特徵。上述(4)之情事係指申  
08 請專利之發明與先前技術的差異僅在於部分技術特徵，而該  
09 部分技術特徵為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依通  
10 常知識即能直接置換者。例如引證文件已記載固定元件為螺  
11 釘，而該螺釘在該引證文件所記載之技術手段中僅須具備  
12 『固定』及『可鬆脫』的功能，由於螺栓亦包含該2項功  
13 能，若申請專利之發明中僅將該引證文件之螺釘置換為螺  
14 栓，應屬依通常知識的直接置換。判斷時得參酌後申請案之  
15 說明書、申請專利範圍、圖式及申請時之通常知識，以理解  
16 申請專利之發明。」準此，我國在擬制喪失新穎性係採用擴  
17 大新穎性之認定方式，亦即先申請案所揭露之技術內容與後  
18 申請案所請發明之間並非完全相同，而存在有細微差異，但  
19 這些細微差異對所屬技術領域中具有通常知識者而言，可利  
20 用其一般知識及普通技能即可得知時，仍可認定後申請案所  
21 請專利不具新穎性。又「直接置換」係判斷置換前後之技術  
22 特徵本身是否具有相同功能（僅得依據單一引證文件『參  
23 酌』申請時之通常知識予以置換），並非考慮置換技術特徵  
24 前後之整體技術手段是否產生相同功能為要件，亦即「直接  
25 置換」無須考量經置換後整體技術手段之功效異同，故此  
26 「直接置換」之概念，與進步性規範之「通常知識者依先前  
27 技術所能輕易完成」，係以置換技術特徵前後之整體技術手  
28 段是否產生相同功效為判斷要件（得組合多個引證文件予以  
29 置換）之概念有程度上之差異，因此，並無上訴人所主張將  
30 進步性概念不當引入新穎性判斷之疑慮，是上訴意旨主張原  
31 判決認定證據2之「透孔211」屬依通常知識能直接置換成系

01 爭專利請求項1特別技術特徵A之論點，實屬核准審定時專利  
02 審查基準第3.4.1.2節關於進步性之判斷原則，並非擬制喪  
03 失新穎性之判斷基準，原判決就此核有適用法規不當之違法  
04 云云，尚非可採。

05 2.所謂「所屬技術領域具有通常知識者」(person who has t  
06 he ordinary skill in the art, PHOSITA)乃一虛擬之角  
07 色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如何，  
08 必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟實務  
09 中，爭議之專利其所歸類之技術分類、以及該類技術於爭議  
10 之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體化此一虛  
11 擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術能力經由兩  
12 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  
13 已經存在之技術間有顯著之不同，或與先申請案存有細微差  
14 異，但這些細微差異對所屬技術領域中具有通常知識者而  
15 言，可否利用其一般知識及普通技能即可得知，即應透過論  
16 理法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢  
17 視，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。本件原審於  
18 訴訟程序中，既已透過當事人所提證據2所揭露之技術內  
19 容，藉以形成「所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水  
20 準，進而據以認定系爭專利請求項1、7擬制喪失新穎性，且  
21 其認定並未違反經驗法則或論理法則，業如前述，則原審即  
22 已於訴訟程序中界定「所屬技術領域中具有通常知識者」及  
23 其技術水準，尚難認有判決不備理由之情形。

24 3.原判決關於系爭專利請求項7部分業已論明：依系爭專利請  
25 求項7所界定「一種菌菇培植包的封蓋，包含：……其中，  
26 該透氣片是以膠合的方式固定於該結合面。」可知是採用開  
27 放式連接詞「包含」，不排除請求項所未記載的構件數量，  
28 兩者之構件數量不同並不會影響其具有相同之功效；又雖證  
29 據2與系爭專利所揭露構建結構設計的差異在於前述之接合  
30 固定方式不同，然證據2已記載透氣墊蓋設於該套蓋內側的  
31 接合功能，即具有貫孔封閉性功能，而系爭專利所使用膠合

01 方式具有接合功能乃該技術領域之通常知識，系爭專利僅係  
02 將接合方式置換為膠合方式，應屬該技術領域具通常知識者  
03 依通常知識即能直接置換；再者，系爭專利請求項7並未進  
04 一步界定透氣片之使用面積，其所欲解決之問題亦非要降低  
05 構件成本，直接置換後是否造成透氣片使用面積增加或導致  
06 整體構件成本增加，均與該技術領域具通常知識者依通常知  
07 識是否能直接置換系爭專利與證據2之接合方式無涉，故證  
08 據2仍能完全對應於系爭專利請求項7所界定之技術特徵等  
09 語。上訴意旨仍執陳詞主張原判決就證據2與系爭專利請求  
10 項7之具體差異，未具體論述為何在構件數量差異及成本效  
11 果上，仍可認為兩者具備相同技術效果，顯已構成判決理由  
12 不備之違法情事云云，亦無足取。

13 四、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴  
14 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁  
15 回。

16 五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第2  
17 條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如  
18 主文。

19 中 華 民 國 115 年 3 月 12 日

20 最高行政法院第二庭

21 審判長法官 陳 國 成

22 法官 高 愈 杰

23 法官 楊 坤 樵

24 法官 李 明 益

25 法官 林 秀 圓

26 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

27 中 華 民 國 115 年 3 月 12 日

28 書記官 蕭 君 卉