

智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第42號

原告 秀福銅器股份有限公司

代表人 梁滄富（董事長）

訴訟代理人 林湧群專利師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 吳凱豐

參加人 坂洋國際有限公司

代表人 張鼎經（董事）

訴訟代理人 李耀馨律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國108年5月2日經訴字第10806303580號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

緣原告前於民國（下同）102年2月8日以「伸縮式水管結構（二）」向被告申請新型專利，經被告編為第000000000號進行形式審查，准予專利（下稱系爭專利），並發給新型第M458496號專利證書。嗣參加人於107年8月21日以系爭專利請求項1至6有違核准時專利法第120條準用第22條第2項之規定，以及系爭專利請求項6有違同法第120條準用第26條第2項之規定，對之提起舉發。案經被告審查，認系

01 爭專利請求項1 至6 有違前揭專利法第120 條準用第22條第
02 2 項之規定，以107 年11月23日（107 ）智專三（三）0505
03 1 字第10721098750 號專利舉發審定書為「請求項1 至6 舉
04 發成立，應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟
05 部108 年5 月2 日經訴字第10806303580 號決定駁回，遂向
06 本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人
07 之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告
08 之訴訟。

09 貳、原告主張：

10 一、被告於舉發階段僅審查系爭專利「彈性外管」的材料選擇，
11 而未審查「彈性外管與彈性內管對整體產生的協作用用」，
12 致與其爭點相同的技術報告審查結果不同：

13 系爭專利的技術報告書、舉發，係同一審查官就同一實質爭
14 點進行審查，但結果不同。被告於技術報告書階段認定證據
15 2 、3 均未有系爭專利的「彈性外管」，故給予評價6 ，也
16 就是「彈性外管」對系爭專利整體產生的結構改變、作用與
17 效果，是系爭專利整體具有進步性的技術特徵。爾後被告於
18 舉發階段，反而單獨審查系爭專利其「彈性外管」的材料選
19 擇，此與新型審查標的有違，因而審定舉發成立。被告於技
20 術報告書及舉發審定階段之認定先後矛盾，被告行政行為的
21 一致性上具有瑕疵。

22 二、原告早在技術報告書階段時，即與被告交換過意見，陳述證
23 據2 、3 並沒有「彈性外管」，故無法產生配合內管伸脹、
24 管體整體延長的效果，被告既理解證據2 、3 並沒有「彈性
25 外管」，其結構特徵與系爭專利確有不同，則「彈性外管」
26 就算是習知材料構成，則其對於系爭專利整體產生的結構改

01 變、作用與效果仍與證據2、3不同。

02 三、證據2、3明確構成反向教示：

03 證據2 請求項1 「…且該編織外管不具彈性另集中形成皺摺
04 狀…」，證據3 說明書第10頁「…外管12由非彈性、相對軟
05 、可彎曲的管狀編織材料形成…」，則證據2、3 明確揭露
06 「排除外管為彈性」，係明確反向教示。

07 四、證據3 所載之美國第0000000 號發明案說明書記載軟管（ho
08 se 10）設有編織強化件（fabric reinforcement 20），
09 編織強化件分界出外層（outer layer 16）及內層（inner
10 layer 15），故依本院卷第323 頁上圖材質線可理解其僅為
11 一軟管，等於證據2、3 的彈性內管而已，根本就不是系爭
12 專利「彈性外管配合彈性內管」的結構，被告顯然理解有誤
13 。

14 五、系爭專利請求項1 相對證據2、3 具進步性：

15 先前技術缺失在於：1.編織外管（42）沒有彈性。2.出水時
16 ，編織外管（42）限制彈性內管（41）的撐張。3.編織外管
17 （42）的皺摺部分無法配合張開。4.因上述原因，水壓及出
18 水量被影響。而系爭專利對應先前技術的作用與功效為：1.
19 彈性外管（20）配合內管（10）伸張。2.外管（20）之皺摺
20 部（21）可配合延長。3.因上述原因，水壓及出水量不被影
21 響。證據2、3 係系爭專利所列不具彈性外管的先前技術，
22 自然無法達到系爭專利「彈性外管與彈性內管配合」，而得
23 順應撐張並使水管整體延長的功效，故證據2、3 不能證明
24 系爭專利請求項1 不具進步性。

25 六、證據4 並無系爭專利請求項4 有關鎖合套環與限位套環以漸
26 縮狀斜面相互搭配而得彼此迫緊的技術特徵：

系爭專利鎖合套環底側穿孔壁面形成漸縮狀斜面，而限位套環外周壁也形成漸縮狀斜面，兩者的漸縮狀斜面互相面對面接觸搭配，因此將鎖合套環相對外環壁鎖緊時，限位套環會被鎖合套環因漸縮狀斜面之故而進一步抵緊。但是證據4顯示限位套環僅有端部與鎖合套環局部接觸，形成了面對點的接觸結構，因此鎖合套環相對外環壁鎖緊時，鎖合套環對限位套環的抵緊效果有限，僅可讓限位套環的端部壓住管件而已。因此，系爭專利與證據4就限位套環、鎖合套環的漸縮狀斜面結構、作用、功效均有差異，證據2、4或證據2、3、4的組合，無法證明系爭專利請求項4不具進步性。

七、證據2、3明確揭露「外管不具彈性」，故無系爭專利「彈性外管與彈性內管配合」，而得適應瞬間水量而順應撐張並使水管整體延長的功效：

系爭專利請求項6為系爭專利請求項1進一步的作用與功效性描述，至少包含兩個部分：1.當大水量進入內管時，內管瞬間受水壓撐張，此時外管配合內管連帶撐張延伸，避免出水量受到外管壓制而降低。2.外管撐張延伸時，外管的皺摺部受拉伸並貼覆於外管，使得外管的長度得以對應延伸。證據2、3明確揭露「外管不具彈性」，而無法產生系爭專利外管配合內管撐張的作用與功效。系爭專利達成了證據2、3所沒有的結構與功能。因此，證據2或證據2、3的組合，均無法證明系爭專利請求項6不具進步性。

八、綜上所述，證據2或2、3之組合無法證明系爭專利請求項1、5、6不具進步性，證據2、4或證據2、3、4的組合，無法證明系爭專利請求項4不具進步性，以及系爭專利請求項6並未違反專利法第26條第2項之規定。

九、並聲明：1.原處分及訴願決定均撤銷。2.訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯：

一、專利專責機關依專利法所作之新型專利技術報告僅係提供新型專利技術報告申請人（任何人均能申請，包括專利權人）有關新型專利是否合於專利要件之客觀判斷資訊，以供其行使權利或利用權利時參酌，並非行政處分，是不論新型專利技術報告所載比對結果為何，新型專利均不因其評價內容，即認已有確認或核駁之效果。至於如認新型專利有不應准予專利之事由，仍應依法提起舉發，經兩造之攻防後，由原處分機關審查並為舉發審定之行政處分，是其效力自與新型專利技術報告不同。因此，該新型專利技術報告之作成與舉發事件之審查程序不同，自無互為拘束之效力（最高行政法院106年度判字第137號判決參照）。準此，原告執系爭專利之新型專利技術報告比對結果作為原處分有所違誤之論據，尚不足採。

二、原告申請新型專利技術報告時，被告曾檢附3件引用文獻1（TWM444454）、文獻2（TWM402375）、文獻3（TZ000000000）等標示之相關段落記載之技術供原告提出說明，原告所提新型技術報告說明書僅就文獻1至3之內容提出申復，其中並未有提到如塑身衣物，彈性排汗衫等彈性編織布，或引用證據3說明書第5頁所載先前技術（美國專利第4,091,063號）。又舉發審定理由（五）.1.（4）係認定：「系爭專利與證據2之差異在於系爭專利之編織外管具彈性。由系爭專利說明書0008V段落記載『外管係為一彈性編織布所構成』，據此，系爭專利將證據2不具有彈性之編織外

管改為具有彈性之編織外管而已，並未涉及改用該彈性編織外管之結構特徵，其應屬一般材料之選用，而彈性編織布又為公知的材料，已見於如塑身衣物，彈性排汗衫等，此乃所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 之技術及通常知識所能輕易完成者，因此，證據2 足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。」據上說明，新型專利技術報告獲致評價6 之文獻與系爭專利舉發成立之證據仍有不同。因此，該新型專利技術報告之評價並無拘束舉發審定之結果。

三、證據2 、3 雖揭示其外管採用不具彈性之編織材質，然無明文排除該外管採用彈性編織材質之可能，且選用彈性編織材質製作外管，於技術本質上並無先天不相容之情形，自難謂所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不採用彈性材質之外管，是證據2 、3 非屬反向教示。

四、舉發理由書除提出證據2 、3 、4 外，舉發理由另稱彈性編織布（如塑身衣物，彈性排汗衫等）及證據3 說明書第5 頁所載先前技術「…美國專利第4,091,063 號…軟管結構具有彈性體內層、彈性體外層」等。原告補充意見亦承認系爭專利的彈性外管是習知材料。證據3 揭示具彈性材料之內管，並教示外管還可採用其他編織或紡織材料來形成外管，自可採用具彈性編織體構成之外管結構。因此，證據3 已教示具有彈性之編織外管，業已揭示系爭專利「外管係具有彈性並壓縮形成皺摺部」之技術特徵，可以發揮相同之功效。系爭專利之構件均已見於證據2 ，系爭專利與證據2 之差異僅在於編織外管具有彈性，證據3 已教示具有彈性之編織外管。據此，證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。

01 五、原告雖主張，系爭專利於其說明書清楚記載彈性外管之設置
02 目的、先前技術的缺失、以及對結構特徵產生的影響，具有
03 顯著進步性云云。由系爭專利說明書第 0010 V 段及第
04 0011 V 段之記載，可知系爭專利之伸縮式水管，內、外管具
05 有彈性，因此於注水時內管將會擴張，而因外管具備彈性及
06 皺摺部，可貼附於內管而隨之拉伸，以延伸水管長度，並可
07 保有內管之水壓及流量，復因外管之彈性有一定限度，可防
08 止內管因水壓撐張而爆開。而證據2 說明書第7 頁之記載，
09 亦揭示證據2 之伸縮式水管於注水時，彈性內管逐漸擴張延
10 長，並將成皺摺狀之編織外管撐張延展，且因編織外管不具
11 彈性，可限制內管所能撐張之管徑大小，防止因水壓撐張而
12 爆開。由前揭內容可知，伸縮式水管之內管已具彈性時，其
13 外管採用彈性材質或不具彈性之編織材質，就其作用功效影
14 響甚微。

15 六、證據2 申請專利範圍第4 項界定「該接頭元件係為一快速接
16 頭者」之技術，因此，證據2 已揭示系爭專利請求項5 之技
17 術特徵，可以達到相同之功效。系爭專利請求項6 係為水源
18 進入時所呈現之狀態，其具體結構係依附於請求項1 所界定
19 之技術特徵，因此，在相同條件或性質水管，導入水源後即
20 可產生請求項6 相同之功效。如前所述，證據2 或證據2 、
21 3 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。據此，證
22 據2 或證據2 、3 之組合亦足以證明系爭專利請求項5 、6
23 不具進步性。

24 七、證據2 、4 之組合或證據2 、3 、4 之組合足以證明系爭專
25 利請求項2 、3 、4 不具進步性：

26 (一)系爭專利請求項2 為依附於請求項1 之附屬項，其附屬之技

術特徵為「該接頭元件係提供一限位套環32套於外管20表面外，且該限位套環32管徑係略比管套部31大，並於端緣係交錯設有若干剖槽321，使限位套環32具有一撐縮彈性，另於限位套環32之內環壁設有嵌合齒牙322，藉以將外管20及內管10嵌夾固定於管套部31上」。證據2 揭示利用彈性套環將外管及內管固定於管塞部上之技術。證據4 已揭示系爭專利「限位套環32」之全部技術特徵。證據2、3、4 同屬水管結構相關技術領域，且具有作用及功能之共通性，因此，就該所屬技術領域中具有通常知識者由證據2、3、4 之先前技術得加以組合輕易完成系爭專利請求項2 之伸縮式水管結構，可以達成相同之功效。如前所述，證據2 或證據2、3 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性。據此，組合證據2、4 或組合證據2、3、4 之技術亦足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。

(二)系爭專利請求項3 為依附於請求項2 之附屬項，其附屬之技術特徵為「該接頭元件之管套部外周另形成一外環壁，並於表面設有外螺紋之鎖結段，再配合設有一鎖合套環鎖合固定」。證據4 第一圖揭示套合部341 外周具有外環壁，並於表面設有螺接部342，並利用螺緊套筒6 以其內螺紋61螺設於螺接部342 上，達成鎖合固定之目的，因此，證據4 已揭示請求項3 之技術特徵，可以達到相同之功效。如前所述，證據2、4 之組合或證據2、3、4 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性。據此，組合證據2、4 或組合證據2、3、4 之技術亦足以證明系爭專利請求項3 不具進步性。

(三)系爭專利請求項4 為依附於請求項3 之附屬項，其附屬之技術特徵為「該限位套環外壁係由上往下形成一漸縮狀斜面，

而鎖合套環底側穿孔則係對應限位套環亦形成漸縮狀斜面，藉此當鎖合套環配合鎖設於鎖結段時，俾能再擠壓、迫緊限位套環，增添接頭元件與內、外管間之組合強度者」。證據4之夾環5係可套設於軟管上之環錐體，各鎖緊套筒6上遠離螺接部342之一端徑向內縮形成一可供夾環靠抵之環抵面62。因此，系爭專利之限位套環呈漸縮狀斜面，並利用鎖合套環底側呈斜面狀而相互鎖合達到迫緊之功效，已為證據4呈環錐體之夾環及具環抵面之鎖緊套筒所揭露，因此，證據4已揭示請求項4之技術特徵，可以達到相同之功效。如前所述，證據2、4之組合或證據2、3、4之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。據此，證據2、4之組合或證據2、3、4之組合亦足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

八、並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人陳述：

一、新型專利技術報告乃專利專責機關依據法定義務所提供對新穎性與進步性加以判斷之法律諮詢意見，係屬專利專責機關所出具而不具拘束力之報告，僅作為關係人權利行使或技術利用之參考，專利專責機關作成專利舉發成立與否之處分，不受新型專利技術報告之拘束，自亦無因其二者不一致而有違反審查基準或產生行政行為瑕疵之問題。且法院應自行判斷專利是否有效，本不受行政處分之拘束，自亦無因其二者不一致即認有違反審查基準或有瑕疵之問題。況且，舉發審查時參加人提出之舉發理由亦提出彈性編織布及證據3第5頁所載先前技術「…Logan 的美國專利第4,091,063 號揭露」所提出之理由為技術報告時所未表示，審查官與根據理由

01 俱不相同，行政行為自無任何不一致而有瑕疵之問題。

02 二、被告已說明：原告於技術報告通知函階段提出之說明書未提
03 到有如塑身衣、彈性排汗衫等彈性編織布或引用舉發證據3
04 說明書第5 頁所載先前技術（Logan 的美國專利第4,091,06
05 3 號），且系爭專利將證據2 不具有彈性之編織外管改為具
06 有彈性之編織外管，屬一般材料之選用，不涉及編織外管之
07 結構特徵，自無原告所稱：已在技術審查階段就「彈性編織
08 布材料」或「編織外管之結構特徵」交換意見後再予改變之
09 問題。

10 三、證據2 、3 記載：「該編織外管不具彈性」及「外管12由非
11 彈性、相對軟、可彎曲的管狀編織材料」，僅表示其係採用
12 不具彈性或非彈性材料，但未排除其他材料、包含「彈性材
13 料或彈性編織材料」之使用，且亦未表明無法使用其他材料
14 結合或勸阻編織外管採「彈性材料或彈性編織材料」，證據
15 2 、3 實際上乃就先前技術係提出不同之技術手段，而非反
16 向教示。證據2 、3 之技術內容並未妨礙熟悉該技術領域人
17 士採用該系爭專利所採取之技術手段，故非但不影響組合該
18 已知彈性元件之動機，反得利用該教示，於相同之伸縮水管
19 技術領域，合理改用彈性編織外管或組合採用彈性編織體外
20 管；況證據3 說明書第10頁：「外管12由非彈性、相對軟、
21 可彎曲的管狀編織材料形成…還可以採用其他編織或紡織材
22 料來形成外管12。」及說明書第5 頁所載「該軟管結構具有
23 彈性體內層、彈性體外層」（參審定書第5 頁第1-2 行），
24 已教示：「外管可以採用其他編織或紡織材料」及「軟管具
25 彈性內、外層」的概念，自可以採用具彈性編織體構成之外
26 管結構，故證據2 或證據2 、3 之組合足已證明系爭專利請

求項1，均為伸縮式水管結構相關之技術領域，且有功能及作用之共通性，為所屬技術領域者得以輕易完成或組合完成，不具進步性。

四、證據3說明書第10頁：「外管12由非彈性、相對軟、可彎曲的管狀編織材料形成…還可以採用其他編織或紡織材料來形成外管12。」及說明書第5頁所載「該軟管結構具有彈性體內層、彈性體外層」（參審定書第5頁1-2行），已教示：「外管可以採用其他編織或紡織材料」及「軟管具彈性內、外層」，況專利進步性判斷不應侷限在有無揭露，而應考量有無充分教示、組合動機，證據2或證據2、3之組合足已證明系爭專利請求項1，均為伸縮式水管結構相關之技術領域，且有功能及作用之共通性，為所屬技術領域者得以輕易完成或組合完成，不具進步性。

五、由系爭專利說明書第0010段及第0011段記載：因外管具備彈性及皺摺部，可貼附內管而隨之拉長，並可以保有內管之水壓及流量，復因外管之彈性有一定之限度，可防止內管因水壓撐張而爆開。此與證據2說明書第7頁記載：注水時彈性內管逐漸擴張延長，並將成皺摺狀之編織外管撐張延展，且因編織外管沒有彈性，可限制內管所能撐張之管徑大小，防止因水壓撐張而爆開，二者均係且均能配合內管撐張及延展並防止內管因撐張而爆開，作用及功效差距甚微，尤以系爭專利沒有在「外管彈性」給出明確定義，除未明確揭露外，更難謂系爭專利較證據2在作用及功效上有其影響。

六、證據3有明確「教示」"外管可採用其他編織材料"（說明書第10頁第11、16、18行）；再者，證據3記載的多件習知專利（先前技術），皆為相同的技術領域，具高關聯性，衡

01 諸花園水管（本技術領域）多用於室外，為確保產品對戶外
02 環境之耐受度與長距離限制性及使用壽命，外表材料是一個
03 很重要的設計重點，無論是" 單一管體的外層" 或是" 分內
04 、外管的外管" ，彼此間自有相互參考的可能，利用已知材
05 料作簡單改變自然易於思及，故證據3 明確「教示」" 外管
06 可採用其他編織材料" ，且先前技術所載之花園水管外表的
07 材料或特性具有彈性，自可被同領域技術人員應用、結合。
08 此外，從證據3 說明書第4 頁5 至6 行記載：「一種可撓軟
09 管，其包括：由多個金屬線加固層和外罩圍繞的彈性體襯墊
10 管」之文字已揭露「外罩圍繞的彈性體襯墊管」，該彈性體
11 襯管，相當於是一個獨立的彈性外管，其作用及功效亦與彈
12 性外管相當，故系爭專利之「彈性外管」不具有進步性。

13 七、並聲明：1.原告之訴駁回。2.訴訟費用由原告負擔。

14 肆、本件之爭點：（見本院卷第293頁）

15 一、證據2 ，或證據2 、3 之組合，是否足以證明系爭專利請求
16 項1 、5 、6 不具進步性？

17 二、證據2 、4 之組合，或證據2 、3 、4 之組合，是否足以證
18 明系爭專利請求項2 、3 、4 不具進步性？

19 伍、得心證之理由：

20 一、本件應適用之專利法：

21 系爭專利申請日為102 年2 月8 日，核准審定日為102 年6
22 月19日，其是否有應撤銷專利權之情事，應以核准審定時所
23 適用之100 年12月21日修正公布、102 年1 月1 日施行之專
24 利法（下稱100 年專利法）為斷。按新型為其所屬技術領域
25 中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不
26 得取得新型專利，100 年專利法第120 條準用第22條第2 項

01 定有明文。

02 二、系爭專利技術分析：

03 (一)系爭專利技術內容：

04 1.系爭專利所欲解決的問題：

05 習知水管本體之彈性內管係受編織外管包覆限制，且該編
06 織外管不具彈性並配合彈性內管集中形成多層皺摺，當水
07 源由接頭元件進入彈性內管時，該彈性內管之管徑應會受
08 水壓而逐漸撐張擴大，但彈性內管外套覆之編織外管因不
09 具彈性而限制彈性內管能被撐張之管徑大小，使進入彈性
10 內管之水壓及流量瞬間被減落，進而降低水管本體之出水
11 量，且水源進入彈性內管並撐張的瞬間，該編織外管形成
12 之皺摺部分亦容易受彈性內管撐張干涉而無法順利延長，
13 造成該伸縮水管使用的不便及缺失者。

14 2.系爭專利之技術手段：

15 系爭專利包含：一內管、一外管以及一接頭元件，一內管
16 係具適當長度，並具有一彈性係數可被延展伸縮，一外管
17 內徑係大於內管外徑，並配合套覆於內管外，且外管係具
18 有彈性並壓縮形成皺摺部，又外管拉伸延展後之長度係較
19 內管原始長度之2 至3 倍長，一接頭元件，該接頭元件係
20 配合組設於內管及外管之端部，且該接頭元件係具有一管
21 套部以供內管穿套形成組裝。

22 3.系爭專利之功效：

23 系爭專利係提供一種伸縮式水管，該水管之內、外管係均
24 具有一彈性係數，當水源由接頭元件進入內管並被撐張擴
25 大時，該套覆於內管外之外管則會順勢被撐張拉伸，並隨
26 內管撐張而使皺摺部拉平貼附於內管外，進而保有水源由

01 接頭元件進入內管後之水壓及流量，令內管之水壓及流量
02 不會因外管包覆而降低，且順利延長水管長度，另藉由外
03 管一定的彈性限度防止內管因水壓撐張而爆開之虞，增添
04 結構出水使用之實用性及安全性者（參系爭專利摘要及說
05 明書第2 頁）。

06 (二)系爭專利主要圖式如附圖一所示。

07 (三)系爭專利申請專利範圍分析：

08 系爭專利核准公告時申請專利範圍共計6 項，請求項1 為獨
09 立項，請求項2 至6 為其附屬項，其內容如下：

10 1.一種伸縮式水管結構（二），其包含：一內管，該內管係
11 具適當長度，並具有一彈性係數可被延展伸縮；一外管，
12 該外管內徑係大於內管外徑，並配合套覆於內管外，且外
13 管係具有彈性並壓縮形成皺摺部，另於外管拉伸延展後之
14 長度係較內管之原始長度長；一接頭元件，該接頭元件係
15 配合組設於內管及外管之端部，且該接頭元件係具有一管
16 套部以供內管穿套形成組裝。

17 2.根據申請專利範圍第1 項之伸縮式水管結構（二），其中
18 ，該接頭元件係提供一限位套環套於外管表面外，且該限
19 位套環管徑係略比管套部大，並於端緣係交錯設有若干剖
20 槽，使限位套環具有一撐縮彈性，另於限位套環之內環壁
21 設有嵌合齒牙，藉以將外管及內管嵌夾固定於管套部上。

22 3.根據申請專利範圍第2 項之伸縮式水管結構（二），其中
23 ，該接頭元件之管套部外周另形成一外環壁，並於表面設
24 有外螺紋之鎖結段，再配合設有一鎖合套環鎖合固定。

25 4.根據申請專利範圍第3 項之伸縮式水管結構（二），其中
26 ，該限位套環外壁係由上往下形成一漸縮狀斜面，而鎖合

01 套環底側穿孔則係對應限位套環亦形成漸縮狀斜面，藉此
02 當鎖合套環配合鎖設於鎖結段時，俾能再擠壓、迫緊限位
03 套環，增添接頭元件與內、外管間之組合強度者。

04 5.根據申請專利範圍第1項之伸縮式水管結構（二），其中
05 該接頭元件係為一快速接頭者。

06 6.根據申請專利範圍第1項之伸縮式水管結構（二），其中
07 當水源由接頭元件進入內管時，該內管之管徑及長度會
08 瞬間受水壓撐張擴大及延長，並將套覆於內管外具皺摺部
09 之外管連帶撐張延伸，令水管之出水量及水壓不會因外管
10 包覆而降低，且外管係具彈性使皺摺部較少，令外管因內
11 管進水膨脹而撐張時，俾能將皺摺部拉伸並貼覆於內管外
12 順利延伸水管的長度，又外管之彈性係數係具有一定之
13 拉伸限度，使水管藉由內管所能撐張之長度及管徑係受外
14 管長度及彈性係數所限制，以防止內、外管因水壓撐張而
15 爆開之虞。

16 (四)原告請求更正「刪除請求項2、3並還原請求項4」，尚非
17 可採：

18 原告雖於108年10月2日所提之行政起訴補充狀主張：系爭
19 專利請求項4係直接依附請求項3，間接依附請求項2，而
20 請求項4係對「限位套環」、「鎖合套環」的完整結構界定
21 原告願提更正刪除請求項2、3並還原請求項4。證據2
22 、4或證據2、3、4的組合，無法證明系爭專利請求項4
23 （更正後）不具進步性云云（見本院卷第258頁）。惟查，
24 舉發案於行政救濟期間，因原處分審定結果對舉發成立之請
25 求項有撤銷專利權之拘束力，故專利權人所提更正，僅得就
26 原處分中審定舉發不成立之請求項為之。由於更正須就申請

專利範圍整體為之，更正內容如涉及原處分中審定舉發成立之請求項者，即應不受理其更正申請（參見舉發審查基準第5 -1-13 頁）；原告所提更正之請求項2、3、4，業經原處分認為舉發成立在案，自無受理原告提出更正申請之餘地，故本院仍應依公告之申請專利範圍審究。

三、有效性證據技術分析：

(一)證據2 為102 年1 月1 日公告之我國第M444454 號專利案（見原處分卷第32-21 頁），其公告日早於系爭專利之申請日（102 年2 月8 日），可為系爭專利之先前技術。

1.證據2 係有關於一種伸縮式水管結構，其包含：一彈性內管、一編織外管以及一接頭元件，該編織管體係配合套覆於彈性內管外，並將編織外管集中與彈性內管同長形成皺摺狀，再於彈性內管及編織外管之端部配合組設有接頭元件，藉由彈性內管使水管可被延伸使用，增添水管可噴灑使用的距離，並利用編織外管不具彈性的特性限制彈性內管拉伸的長度以及所能撐張之管徑大小，防止彈性內管被過分拉扯而斷裂或是因水壓撐張而爆開破裂之情事發生，增添結構使用之安全性，且使用後藉由彈性內管縮回時，其水管即藉由彈性內管順勢回彈縮回，降低水管容易纏繞糾結之疑慮者（參證據2 新型摘要）。

2.證據2 主要圖式如附圖二所示。

(二)證據3 為102 年2 月1 日公開之我國第000000000 號專利案公開本（見原處分卷第20-8 頁），其公開日早於系爭專利之申請日（102 年2 月8 日），可為系爭專利之先前技術。

1.證據3 係有關於本發明揭露一種可擴展及可收縮軟管，當施加液體壓力時自動地縱向擴展和自動地橫向擴展的軟管

，該軟管可自動地縱向擴展至其未擴展或收縮的長度的六倍，當該軟管內的該液體壓力釋放時，該軟管將自動地收縮至收縮狀態，該軟管包括由彈性材料製成的內管和由非彈性材料製成的外管，無論是在收縮狀態還是在擴展狀態下，該內管均同心地位於該外管內。該外管僅在該內管的第一端和該外管的第一端處以及該內管的第二段和該外管的第二段處固定至該內管，當該內管在收縮狀態與擴展狀態之間轉變時，該外管相對於該內管橫向和縱向地運動（參證據3 發明摘要）。

2.證據3主要圖式如附圖三所示。

(三)證據4 為88年2 月21日公告之我國第353503號專利案（見原處分卷第7-1 頁），其公告日早於系爭專利之申請日（102年2 月8 日），可為系爭專利之先前技術。

1.證據4 係有關於一種軟管連接器，其至少包括一主接頭、一副接頭以及至少一接合元件；該主、副接頭均為具有一貫通水道之中空管狀體，其中，主接頭一端係一可外接一軟管之接水端，另端係一組接端，組接端外壁面套設有一止水套環且徑向內凹環設一環槽；該副接頭一端可用來外接另一軟管，另端係一接合端，接合端具有一可套設於主接頭之組接端上的套接部，套接部上貫設有至少一與該環槽對應之貫孔；該接合元件具有一可穿過該貫孔而限位於該環槽中之插桿部，以及一可定位於該貫孔中之固定部；藉此可使主、副接頭對接之後亦可相對旋轉，俾使接設於主、副接頭上之二軟管可自由相對轉動，而不會有扭曲變形的情形（參證據4 新型摘要）。

2.證據4主要圖式如附圖四所示。

01 四、證據2 或2 、3 之組合是否可證明系爭專利請求項1 、5 、
02 6 不具進步性？

03 (一)請求項1：

04 1.證據2 不足以證明系爭專利請求項1不具進步性：

05 系爭專利請求項1 與證據2 比對：證據2 請求項1 揭示「
06 一彈性內管，該彈性內管係具適當長度，並具有一彈性係
07 數可被延展伸縮者；一編織外管，該編織外管內徑係大於
08 彈性內管，並配合套覆於彈性內管外，且該編織外管不具
09 彈性另集中形成皺摺狀，又該編織外管於拉伸展開後之長
10 度係較彈性內管之原始長度長；一接頭元件，該接頭元件
11 係配合組設於彈性內管及編織外管之端部，且該接頭元件
12 係具有一管塞部並配合塞入彈性內管內形成組裝」之技術
13 特徵。其中證據2 之彈性內管、編織外管、接頭元件，可
14 分別相當於系爭專利請求項1 之內管、外管、接頭元件，
15 而證據2 與系爭專利請求項1 之主要差異在於：「編織外
16 管是否具有彈性」，系爭專利請求項1 具彈性之編織外管
17 可防止內管因水壓撐張而爆開，自有其一定之功效；準此
18 ，該發明所屬技術領域具有通常知識者，以證據2 所揭示
19 之技術內容並不具有明顯之教示指引，故證據2 無法證明
20 系爭專利1 請求項1 不具進步性。

21 2.證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性
22 ：

23 (1)證據2 與系爭專利請求項1 之主要差異在於：「編織外
24 管是否具有彈性」，已如前述，查證據3 說明書第4 頁
25 第5-6 行記載「一種可撓軟管，其包括：由多個金屬線
26 加固層和外罩圍繞的彈性體襯墊管」，其已揭露外罩管

01 可為具有彈性之材質，其可相當於系爭專利請求項1 「
02 外管係具有彈性」的技術內容，故系爭專利請求項1 與
03 證據2 之差異特徵，已為證據3 所揭露。

04 (2)基於證據2 、3 已共同揭露系爭專利請求項1 之全部技
05 術特徵，而證據2 為伸縮式水管結構、證據3 為可擴展
06 及可收縮軟管，該二證據於技術領域上具有關聯性，又
07 證據2 、3 均為運送液體材料之管體，二者在功能或作
08 用具有共通性；是以所屬技術領域具有通常知識者自有
09 合理動機將證據2 、3 組合，而輕易完成系爭專利請求
10 項1 之創作，且證據2 、3 之組合亦具有防止內管因水
11 壓撐張而爆開之功效，故證據2 、3 之組合當足證明系
12 爭專利請求項1不具進步性。

13 (二)證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性：
14 系爭專利請求項5 為請求項1 之附屬項，其係進一步界定「
15 該接頭元件係為一快速接頭者」。證據2 、3 之組合足以證
16 明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述。證據2 請求項
17 4 及說明書第6 頁第20-21 行所載「該接頭元件（30）係為
18 一快速接頭」之內容，證據2 、3 已共同揭露系爭專利請求
19 項5 之附屬技術特徵，故證據2 、3 之組合足以證明系爭專
20 利請求項5 不具進步性。

21 (三)證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性：
22 系爭專利請求項6 為請求項1 之附屬項，其係進一步界定「
23 當水源由接頭元件進入內管時，該內管之管徑及長度會瞬間
24 受水壓撐張擴大及延長，並將套覆於內管外具皺摺部之外管
25 連帶撐張延伸，令水管之出水量及水壓不會因外管包覆而降
26 低，且外管係具彈性使皺摺部較少，令外管因內管進水膨脹

而撐張時，俾能將皺摺部拉伸並貼覆於內管外，順利延伸水管的長度，又外管之彈性係數係具有一定之拉伸限度，使水管藉由內管所能撐張之長度及管徑係受外管長度及彈性係數所限制，以防止內、外管因水壓撐張而爆開之虞」。證據2、3之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，所屬技術領域中具有通常知識者可依據前述證據2、3之技術內容，採用具彈性之外管而完成系爭專利請求項1之結構，故在相同條件之結構狀態下，注入水源後自亦會呈現如系爭專利請求項6所載之變化狀態及功效。是以，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

(四)原告雖主張，證據3說明書第4頁第5至6行所載之先前技術即美國第0000000號專利，只是一個由多層結構所一體成形的單一可撓軟管而已，並非系爭專利獨立設置而可相互配合的皺褶彈性外管與彈性內管云云（詳參原告行政起訴補充狀（二）第2頁，見本院卷第352頁）。惟查，系爭專利請求項1與證據2的差異僅在於系爭專利請求項1之編織外管具彈性，而證據3說明書所載之美國第0000000號專利，提到外管可選用彈性結構之先前技術（參照原告行政起訴補充狀（二）第5-6頁之說明及第6頁圖式），其揭示多層結構中，最外層即為有具彈性的外覆層19，所屬技術領域中具有通常知識者，可依據證據2之編織外管、彈性內管、及證據3前述先前技術所揭示之具彈性的外覆層19，輕易組合完成系爭專利請求項1之創作，而證據2、3之組合又可達到防止內管因水壓撐張而爆開之功效，故系爭專利請求項1之編織外管採彈性結構技術特徵，應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及其說明書所載之先前技術

，而得以輕易完成系爭專利請求項1之創作，不具有無法預期之功效，故原告上開主張，尚無足採。

(五)原告又主張，系爭專利之新型專利技術報告，其引用文獻1、3與本件舉發證據2、3相同，本件舉發審定結果與該新型專利技術報告之認定不同，顯有違誤云云。依專利法第115條第1項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。按新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆能向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。是不論新型專利技術報告所載比對結果為何，新型專利均不因其評價內容，即認已有確認或核駁之效果。至於如認新型專利有不應准予專利之事由，仍應依法提起舉發，經兩造攻防之後，由原處分機關審查並為舉發審定之行政處分，是其效力自與新型專利技術報告不同。被告機關於製作新型專利技術報告時，固應慎重，以昭公信，惟新型專利技術報告與舉發審查之審查程序，究屬不同，並無互為拘束效力，僅作為關係人權利行使或技術利用之參考，被告機關作成專利舉發成立與否之處分，不受新型專利技術報告之拘束。是以，原告主張被告不應做出與技術報告相反之審定一節，顯屬對於技術報告之性質有所誤解，其以系爭專利之新型專利技術報告比對結果作為原處分有所違誤之論據，自不足採。

(六)原告之主張，證據2、3均載明外管不具彈性，構成反向教示，所屬技術領域中具有通常知識者不會藉以思及採用具彈

01 性之編織外管云云。惟按，「反向教示」係指相關引證中已
02 明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議
03 ，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法
04 結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領
05 域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採
06 的途徑者（最高行政法院108 年度判字第55號判決參見）。
07 經查，證據2 雖揭示「編織外管不具彈性」、證據3 「外管
08 由非彈性…管狀編織材料」，然無明文實質或隱含排除該外
09 管採用彈性編織材質之可能，且證據3 說明書第4 頁第5 至
10 6 行之記載，已揭露外罩管可為具有彈性之材質，故證據3
11 選用彈性編織材質製作外管，於技術本質上並無先天不相容
12 之情形，自難謂所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而
13 不採用彈性材質之外管，故證據2 、3 對於系爭專利並不具
14 有反向教示之情形，原告之主張，不足採信。

15 (七)原告又主張，系爭專利係採取獨立設置的彈性內管、皺褶的
16 彈性外管，當內管遇大水量膨脹時，外管可配合內管膨脹並
17 延長，使外管保護內管同時又不限制內管的狀態下，具有避
18 免水管受大水量壓力噴離等功效云云。惟查，由系爭專利說
19 明書第 0011V 段及第 0010V 段之記載，可知系爭專利之
20 伸縮式水管，內、外管具有彈性，因此於注水時內管將會擴
21 張，而因外管具備彈性及皺摺部，可貼附於內管而隨之拉伸
22 ，以延伸水管長度，並可保有內管之水壓及流量，復因外管
23 之彈性有一定限度，可防止內管因水壓撐張而爆開。而證據
24 2 說明書第7 頁之記載，亦揭示證據2 之伸縮式水管於注水
25 時，彈性內管逐漸擴張延長，並將成皺摺狀之編織外管撐張
26 延展，且因編織外管不具彈性，可限制內管所能撐張之管徑

大小，防止因水壓撐張而爆開。由前揭內容可知，伸縮式水管之內管已具彈性時，其外管採用彈性材質或不具彈性之編織材質，就其作用功效影響甚微，又證據3之說明書已揭示外管可選用彈性結構之先前技術，證據2、3之組合可達編織外管採彈性結構之功效，故原告上開主張，不足採信。

五、證據2、4之組合，或2至4之組合，是否可證明系爭專利請求項2、3、4不具進步性？

(一)系爭專利請求項2為請求項1之附屬項，其係進一步界定「該接頭元件係提供一限位套環套於外管表面外，且該限位套環管徑係略比管套部大，並於端緣係交錯設有若干剖槽，使限位套環具有一撐縮彈性，另於限位套環之內環壁設有嵌合齒牙，藉以將外管及內管嵌夾固定於管套部上」，證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。又查，證據4說明書第7頁第1行至第3行所載「該二夾環5…係一可套設於前述軟管71或72上之環錐體，各夾環5上並環設有複數個可徑向對應夾合於該軟管72上之夾爪51」以及證據4第一圖揭示之夾環5係環套於軟管72外，管徑較套合部341為大，與鎖緊套筒6卡接之端設有數個剖槽即為夾爪51，使該端接合點略可撐張，剖槽之間內環壁則有嵌合齒牙，以將軟管夾合於套合部等技術內容，其中證據4之夾環、套合部，可分別相當於系爭專利請求項2之限位套環、管套部，又證據4為一種軟管連接器，藉由接合元件及主、副接頭之結構，分別卡接軟管；證據2、3、4均為水管相關技術領域，證據2、3均有將接頭元件與水管連接之裝置，證據4則屬連接裝置之改良，是以證據2、4或證據2至4具有技術領域之關連性及功能或作用之共通性，所屬技術

01 領域中具有通常知識者自有將其結合之動機，故證據2、4
02 之組合或證據2至4之組合足以證明系爭專利請求項2不具
03 進步性。

04 (二)系爭專利請求項3為依附於請求項2之附屬項，包含請求項
05 2所有技術特徵，並進一步界定「該接頭元件之管套部外周
06 另形成一外環壁，並於表面設有外螺紋之鎖結段，再配合設
07 有一鎖合套環鎖合固定」；系爭專利請求項4為依附於請求
08 項3之附屬項，包含請求項3所有技術特徵，並進一步界定
09 「該限位套環外壁係由上往下形成一漸縮狀斜面，而鎖合套
10 環底側穿孔則係對應限位套環亦形成漸縮狀斜面，藉此當鎖
11 合套環配合鎖設於鎖結段時，俾能再擠壓、迫緊限位套環，
12 增添接頭元件與內、外管間之組合強度者」。

13 (三)證據2、4之組合或證據2至4之組合足以證明系爭專利請
14 求項2不具進步性，已如前述。且查，證據4說明書第7頁
15 第4行至第10行「…各鎖緊套筒6上遠離螺接部251、342
16 之一端並分別徑向內縮形（成）一可供夾環5靠抵之環接面
17 62；」，以及證據4第一、二圖揭示之套合部341外部有一
18 環壁，透過其上設之螺接部342與鎖緊套筒6之內螺紋61鎖
19 合而與鎖緊套筒6接合，鎖緊套筒6之一端口壁厚由內而外
20 徑向漸縮（環抵面62），夾環5兩端亦呈內而外徑向漸縮，
21 從而於鎖緊套筒6與副接頭3鎖合時，可強化鎖合軟管72之
22 強度，並形成一可供夾環5靠抵之環抵面62等技術內容，其
23 中證據4之螺接部、鎖緊套筒，可分別相當於系爭專利請求
24 項3、4之鎖結段、鎖合套環，且證據4之夾環由上往下亦
25 形成一漸縮狀斜面，證據4之鎖緊套筒6之一端口壁厚亦形
26 成漸縮狀斜面（環抵面62），並可迫緊夾環5，增加接頭元

01 件與管體間之組合強度，可對應於系爭專利請求項3 及4 之
02 前揭附屬技術特徵，故證據2 、4 之組合或證據2 至4 之組
03 合足以證明系爭專利請求項3 、4 不具進步性。

04 (四)原告雖主張，系爭專利鎖合套環底側穿孔壁面形成漸縮狀斜
05 面，而限位套環外周壁也形成漸縮狀斜面，兩者的漸縮狀斜
06 面互相面對面接觸搭配，因此將鎖合套環相對外環壁鎖緊時
07 ，限位套環會被鎖合套環因漸縮狀斜面之故而進一步抵緊，
08 而證據4 顯示限位套環僅有端部與鎖合套環局部接觸，形成
09 了面對點的接觸結構，因此鎖合套環相對外環壁鎖緊時，鎖
10 合套環對限位套環的抵緊效果有限，僅可讓限位套環的端部
11 壓住管件而已云云（見本院卷第325 頁）。惟查，系爭專利
12 請求項4 之技術特徵：「該限位套環外壁係由上往下形成一
13 漸縮狀斜面，而鎖合套環底側穿孔則係對應限位套環亦形成
14 漸縮狀斜面」，已為證據4 所揭露，已如前述(三)，又證據4
15 第二圖所示之夾環5 與鎖緊套筒6 的環抵面62亦為面對面相
16 接觸，已揭露請求項4 相對應之技術特徵，雖然該接觸面積
17 較小，惟系爭專利請求項4 並未限制鎖合套環與限位套環的
18 漸縮狀斜面互相面對面接觸或其接觸面積之大小，且證據4
19 請求項2 已載明「鎖緊套筒係一可套設於該軟管上之中空套
20 體，其與該螺接部上分別設有相互螺接之內、外螺紋，該夾
21 環乃軸套於該軟管上且容置於該容置空間中而可藉由鎖緊套
22 管與螺接部間之螺接關係，將軟管緊密地夾設於該套合部上
23 」，是以，證據4 之技術特徵亦能達到增加接頭元件與管體
24 間組合強度之功效，故原告上開主張，尚無足採。

25 六、綜上所述，證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項1 、
26 5 、6 不具進步性；證據2 、4 之組合或2 至4 之組合足以

證明系爭專利請求項2、3、4不具進步性。系爭專利請求項1至6違反100年專利法第22條第2項之規定，被告就本件專利舉發案所為「系爭專利請求項1至6舉發成立，應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘主張或答辯，經本院審酌後認對判決結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 109 年 2 月 27 日

智慧財產法院第二庭

審判長法官 汪漢卿

法官 曾啟謀

法官 彭洪英

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟 代理人之情形	所需要件
---------------------	------

(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 109 年 2 月 27 日

書記官 郭宇修