

智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第50號

原告 密科博股份有限公司

代表人 王靖（董事長）

訴訟代理人 黃世瑋律師

複代理人 李芝伶律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 葉獻全

參加人 蔡馥嶸

訴訟代理人 郭峻誠律師

輔佐人 許月娥

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1日經訴字第10806303290號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，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、程序方面：

按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴，但經被告同意，或行政法院認為適當者，不在此限。行政訴訟法第111條第1項定有明文。原告起訴時訴之聲明為：「一、原處分及訴願決定均撤銷。二、訴訟費用由被告負擔。」（本院卷第13頁），嗣於民國109年3月20日追加訴之聲明為：「一、原處分及訴願決定均撤銷。二、被告就第M488341號「

01 易快速結合之濾芯」新型專利於民國106 年3 月17日之更正
02 申請應為准予更正之處分。三、訴訟費用由被告負擔。」（
03 本院卷第483 頁），經被告及參加人均同意在卷（本院卷第
04 521 頁），依上開規定，原告訴之追加，核無不合，應予准
05 許。

06 貳、實體方面：

07 一、事實概要：

08 原告之前手○○○、○○○前於民國103 年5 月26日以「易
09 快速結合之濾芯」向被告申請新型專利（申請專利範圍共6
10 項），經被告編為第000000000 號進行形式審查，准予專利
11 ，發給新型第M488341 號專利證書（下稱系爭專利），復經
12 被告准讓與登記予原告。嗣參加人蔡馥嶸以該專利有違核准
13 時專利法第120 條準用第22條第1 項第1 款及第2 項之規定
14 ，對之提起舉發。原告則於106 年3 月17日提出系爭專利說
15 明書及申請專利範圍更正本。案經被告審查，認原告所提10
16 6 年3 月17日更正本不符專利法第67條第2 項規定，應不准
17 更正，本件舉發案乃以原公告本審查，並認系爭專利有違前
18 開專利法規定，以107 年11月21日（107 ）智專三（五）01
19 052 字第10721091250 號專利舉發審定書為「請求項1 至6
20 舉發成立，應予撤銷」之處分。原告不服，提起訴願，經經
21 濟部108 年5 月1 日經訴字第10806303290 號訴願決定駁回
22 後，向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認
23 訴願決定及原處分均應予撤銷，將影響參加人之權利或法律
24 上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

25 二、原告主張：

26 (一)系爭專利106 年3 月17日所提更正本並無違反專利法第67條

第2 項之規定：

- 1.系爭專利請求項1 係更正為「一種濾芯，設有過濾結構並具有至少一連接管，該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面，該接合面形成有一凹槽，並且於該凹槽設有一O 形環；其中，該外周面平直延伸，該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍，該連接管具有一通孔，該通孔貫穿該接合面，該凹O 槽呈環狀且圍繞該通孔，且該O 形環部分軸向凸出於該接合面。」及請求項3 係更正為「如請求項1 所述之濾芯，其中該接合面呈平面，該凹槽鄰近該外周面從該接合面凹陷而成且呈環狀。」上述更正可為第1 、2 圖所支持，並屬「申請專利範圍之減縮」，且未超出申請時原說明書或圖式所揭。上開更正後請求項1 、3 同樣可達更正前請求項1 、3 之發明目的，即「止漏的目的」，故實應准予更正。
- 2.查系爭專利請求項1 係記載：「一種濾芯，設有過濾結構並具有至少一連接管…」，並依系爭專利說明書第【0010】段之記載：「請參考圖1 及圖2 ，本創作之濾芯，設有過濾結構並於兩端分別具有一連接管11、12」，並自系爭專利圖1 、圖2 可知，除上方連接管11外，尚有下方連接管12，而下方連接管同樣具有「一圍繞之外周面位於末端的接合面，該接合面形成有一凹槽，並且於該凹槽設有一O 形環121 」，且自系爭專利之圖示即明顯可知，故實不能否認下方連接管12同樣具有接合面及凹槽。
- 3.而進一步自系爭專利圖示可知，下方連接管12之外周面頂端接近外緣處置放O 形環121 ，因O 形環121 係設置在形成於接合面之凹槽，可知下方連接管之接合面確實未超出該外周面所圍繞之範圍，且凹槽確實鄰近外周面，否則O 形環當無

可能置放於外周面頂端接近外緣處。原處分僅因上方連接管之圖示呈現出接合面112 超出外周面111，且上方連接管之圖示並未呈現「凹槽鄰近外周面」，即認原告聲請更正系爭專利請求項1、3 及說明書第【0010】段，不符合專利法第67條第2 項規定云云，顯有違誤。且如專利審查基準所列之例子（如2-9-18例1、2-9-26例1、2-9-28例2、2-9-30例3 …等），即使請求項加入說明書或圖式所揭露之內容，只要可達到更正前請求項之發明目的，即未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

4.從而原告聲請更正系爭專利請求項1、3 及說明書第【0010】段既可為系爭專利圖示所支持，則原告聲請更正，自應為法之所許，被告應就原告106 年3 月17日之更正申請作成准予更正之審定。

(二)證據2 足以證明系爭專利請求項1 至4 不具新穎性：

1.查系爭專利請求項1 為：「一種濾芯，設有過濾結構並具有至少一連接管，該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面」，更正後之請求項1 為：「一種濾芯，設有過濾結構並具有至少一連接管，該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面，該接合面形成有一凹槽，並且於該凹槽設有一O 形環；其中，該外周面平直延伸，該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍，該連接管具有一通孔，該通孔貫穿該接合面，該凹槽呈環狀且圍繞該通孔，且該O 形環部分軸向凸出於該接合面。」證據2 至少未揭露、教示或建議「該外周面平直延伸，該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍」之技術特徵。

2.證據2 之連接管於末端自外周面徑向外延伸一徑向凸緣而成

01 T 形，T 形連接管之端面為接合面，明顯地證據2 之接合面
02 遠遠超出該外周面所圍繞之範圍。且其中，T 形連接管並不能
03 適用於弧形接口，若T 形連接管插入一弧形接口中，連接
04 管之徑向凸緣將先與弧形接口之壁面抵接，如此O 形環將無
05 法密貼於弧形接口之壁面，甚至不與弧形接口之壁面接觸，
06 O 形環之止漏功能極差或將喪失止漏功能。

07 3.另需特別強調的是，即使如參加人於舉發階段所辯稱例如證
08 據2 第13圖之連接管的外周面亦為平直延伸，然而，其O 形
09 環僅環設於外周面且部分徑向外凸出於外周面，換言之，此
10 類連接管僅是用於平直接口，同樣無法適用於弧形接口。其
11 中，該O 形環必需具有大於連接管之外徑而與平直接口之壁
12 面抵接，否則將無法插入平直接口中。必須注意，濾芯係安
13 裝於相對之二接口之間且軸向抵頂組接，濾芯軸向二端面受
14 到的是軸向應力，而證據2 之O 形環是設於連接管環之外周
15 面，無法得到軸向應力的壓迫，止漏效果較差。

16 4.至於就系爭專利而言，該外周面平直延伸，該接合面形成有
17 一環狀圍繞之凹槽，且該接合面不超出該外周面所圍繞之範
18 圍，藉此，濾芯安裝於相對之二接口（弧形接口或平直接口
19 皆可）之間後，位於軸向端面之接合面的O 形環可受到軸向
20 應力進一步壓掣，強化了止漏強度。其中，因為該接合面不
21 超出該外周面所圍繞之範圍，在連接管插入一弧形接口時，
22 因連接管不外凸徑向凸緣，故連接管之端部不會先與弧形接
23 口之壁面抵接，如此可確保O 形環密貼於弧形接口之壁面，
24 且確保O 形環可受軸向應力進一步壓掣，不僅確保了止漏功
25 能不會喪失，更進一步提升止漏功能。

26 5.根據以上說明，系爭專利請求項1 並未完全被證據2 所揭露

、教示或建議，且具有不可預期之功效，實具有新穎性與進步性，無違專利法第120條準用第22條第1項第1款與第2項之規定。原處分之認定顯有違誤。

6.而系爭專利申請項2至4分別為請求項1之直接附屬項，至少包括請求項1之所有技術特徵，當請求項1具有新穎性之情況下，請求項2至4亦具有新穎性，無違專利法第120條準用第22條第1項第1款之規定。

(三)證據2、3之組合無法證明系爭專利請求項5至6不具進步性：

查系爭專利請求項5為：「如請求項1所述之濾芯，其中該連接管於末端形成有一概呈圓盤狀之接合部，該接合部具有該接合面」、第6項則為：「如請求項1所述之濾芯，其中該連接管呈圓管狀並於末端形成有一外徑較大且概呈圓盤狀之接合部，該接合部具有該接合面」。且系爭專利請求項5、6均為請求項1之附屬項，且具有請求項1之技術特徵。如前所述，證據2無法證明系爭專利請求項1不具新穎性，也無法證明不具進步性，則證據2、3當亦無法證明系爭專利請求項5、6不具進步性。

(四)並聲明：1.原處分及原決定均撤銷。2.被告就系爭專利於106年3月17日之更正申請應為准予更正之處分。

三、被告抗辯：

(一)系爭專利106年3月17日所提更正本違反專利法第67條第2項之規定：

1.原告於106年3月17日所提更正本，被告於107年9月27日以(107)智專三(五)01052字第10720902400號審查意見通知函通知被舉發人不准更正，且於107年9月28日電子

送達，原告逾期未申復，合先敘明。又更正後請求項1 增加「…該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍，…」等文字（如前述請求項1 之劃底線的內容），經查，系爭專利之圖1 及圖2 即可見接合面112 明顯超出該外周面111 所圍繞之範圍，特別是圖2 之外周面111 外圍向上延伸線均落入接合面112 所圍繞之範圍內，即該接合面112 所圍繞之範圍明顯超出該外周面111 所圍繞之範圍，實無所述接合面「不超出」該外周面所圍繞之範圍之情事，應認定超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符現行專利法第67條第2 項之規定，應不准更正。次查，請求項3 係請求項1 之附屬項，更正後請求項1 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故請求項3 亦超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；又更正後請求項3 刪除該凹槽「從該接合面112 凹陷而成且呈環狀」、增加該凹槽「鄰近該外周面」等文字，經查，無該凹槽鄰近該外周面之情事。亦屬超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符現行專利法第67條第2 項之規定，應不准更正。故原告所稱「106 年3 月17日所提更正本未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」之理由不可採。

2.原告雖依據其於行政訴訟狀第7 頁所提出之圖2，主張「接合面不超出該外周面所圍繞之範圍」云云，惟有關係爭專利之解讀，應依系爭專利公告本所示之圖2，而非上開原告另行加註解讀之圖2，而依系爭專利公告本之圖1 及圖2，即可見接合面112 明顯超出該外周面111 所圍繞之範圍，特別是圖2 之外周面111 外圍向上延伸線均落入接合面112 所圍繞之範圍內，即該接合面112 所圍繞之範圍明顯超出該外周

面111 所圍繞之範圍，實無所述接合面「不超出」該外周面所圍繞之範圍之情事，應認定超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符現行專利法第67條第2 項之規定，應不准更正。次查，請求項3 係請求項1 之附屬項，更正後請求項1 超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，故請求項3 亦超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍；又更正後請求項3 刪除該凹槽「從該接合面112 凹陷而成且呈環狀」、增加該凹槽「鄰近該外周面」等文字，經查無該凹槽鄰近該外周面之情事。亦屬超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符現行專利法第67條第2 項之規定，應不准更正。再者，綜觀系爭專利說明書全文，亦完全無「接合面不超出該外周面所圍繞之範圍」的記載，故系爭專利說明書第0010段）、請求項1 及3 所更正的內容違反專利法第67條之規定，甚為明確，原告針對更正後之申請專利範圍所提起訴理由，應不可採。

(二)系爭專利申請專利範圍應不予更正之理由已如前述，且證據2 足以證明系爭專利請求項1 至4 不具新穎性；證據2 及3 之組合足以證明系爭專利請求項5 及6 不具進步性之理由，已詳載於本局107 年11月21日（107 ）智專三（五）01052 字第10721091250 號專利舉發審定書，亦不再贅述。原告針對更正後之申請專利範圍所提起訴理由，應不可採。

(三)並聲明：原告之訴駁回。

四、參加人則以：

(一)系爭專利106 年3 月17日所提更正本違反專利法第67條第2 項之規定：

原告106 年3 月17日所提之更正本，係於原請求項1 增加「其中，該外周面平直延伸，該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍，該連接管具有一通孔，該通孔貫穿該接合面，該凹槽呈環狀且圍繞該通孔，且該O 形環部分軸向凸出於該接合面」、原請求項3 刪除該凹槽「從該接合面凹陷而成且呈環狀」並增加該凹槽「鄰近該外周面」。惟依系爭專利第1、2 圖所示，系爭專利濾芯過濾結構連接管末端之接合面112 已明顯超出外周面111 所圍繞之範圍，亦無凹槽1121 鄰近外周面111 之情事，是原告所更正所增加「該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍」、「該凹槽鄰近該外周面」之技術特徵，並未見於申請時說明書、申請專利範圍或圖式，亦非所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載之事項能直接且無歧異得知者。故該更正已超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符專利法第120 條準用第67條第2 項之規定，應不予更正。

(二)證據2 足以證明系爭專利請求項1 至4 不具新穎性：

1.系爭專利請求項1 部分：

系爭專利請求項1 之濾芯、連接管、外周面、接合面及O 形環等構件，已為證據2 之過濾器（12）、連接管（350）、外周面、接合面及O 形環（28）等所揭露。另外，依據2014 年版之審查基準第二篇第三章之2.4 有關新穎性之判斷基準（2-3-8 頁，10 至14 行）之記載，於本案中，證據2 之過濾器必然設有過濾結構以構成過濾功能，因此所屬技術領域中具有通常知識者基於證據2 之過濾器的揭露，已可無歧異得知其實質上隱含揭露系爭專利請求項1 的過濾結構。再者，由證據2 中第16 頁第2-8 行所述的「第10、10a、10d 及10e

顯示本發明之另一實施例，其中上接頭使用簡單平面之密封面，它被配合到上方歧管214 中之對應槽。上連接器350 之橫剖面為T 型，具有中心通道351 可使流體在過濾器與上方歧管214 之間相通。一個裝在上連接器350 頂表面之槽中的O-環28可密封於歧管槽360 中。或者，O-環28可被裝在槽360 本身之溝中。」，可得知證據2 的上連接器350 頂表面之槽為放置O-環28的凹槽，因此證據2 也揭露系爭專利請求項1 中的「該接合面形成有一凹槽，並且於該凹槽設有一O 形環」。因此，證據2 已揭露系爭專利請求項1 的全部技術特徵，詳如前述之比對所示，故系爭專利請求項1 不具新穎性，違反專利法第120 條準用第22條第1 項第1 款之規定。

2.系爭專利請求項2部分：

請求項2 為請求項1 的附屬項，請一併參閱前述「證據2 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性」之說明；另外，證據2 於第16頁第2-8 行和19-20 行，第10、10a 及12圖，已揭露該接合面為該連接器350 朝向組裝位置之表面（參證據2 之第16頁第19-20 行「…以及上方T 型接頭350 被插入上方歧管214 之槽360 中。…」），因此證據2 已揭露系爭專利請求項2 之該接合面為該連接管朝向組裝位置之表面。由於證據2 已揭露系爭專利請求項1 、2 的全部技術特徵，故系爭專利請求項2 不具新穎性，違反專利法第120 條準用第22條第1 項第1 款之規定。

3.系爭專利請求項3 部分：

請求項3 為請求項1 的附屬項，另外，依據2014年版之審查基準第二篇第三章之2.4 有關新穎性之判斷基準（2-3-8 頁，10至14行）之記載，同時見證據2 中第16頁第2-8 行的「

第10、10a、10d及10e顯示本發明之另一實施例，其中上接頭使用簡單平面之密封面，它被配合到上方歧管214中之對應槽。上連接器350之橫剖面為T型，具有中心通道351可使流體在過濾器與上方歧管214之間相通。一個裝在上連接器350頂表面之槽中的O-環28可密封於歧管槽360中。或者，O-環28可被裝在槽360本身之溝中。」所揭露的粗體底線字，因此所屬技術領域中具有通常知識者基於證據2粗體底線字之揭露可得知證據2的上連接器350頂表面之槽必定為環狀的凹陷處（凹槽）以放置環狀的O-環28，因此證據2也揭露系爭專利請求項3中的「該凹槽從該接合面凹陷而成且呈環狀」。請求項3為請求項1的附屬項；由於證據2已揭露系爭專利請求項1、3的全部技術特徵，故系爭專利請求項3不具新穎性，違反專利法第120條準用第22條第1項第1款之規定。

4.系爭專利請求項4部分：

請求項4為請求項1的附屬項，另外，證據2中第16頁第2-8行的「第10、10a、10d及10e顯示本發明之另一實施例，其中上接頭使用簡單平面之密封面，它被配合到上方歧管214中之對應槽。上連接器350之橫剖面為T型，具有中心通道351可使流體在過濾器與上方歧管214之間相通。一個裝在上連接器350頂表面之槽中的O-環28可密封於歧管槽360中。或者，O-環28可被裝在槽360本身之溝中。」所揭露的粗體底線字，以及前述有關於證據2足以證明系爭專利請求項3不具新穎性的證據，因此證據2已揭露系爭專利請求項4之「該連接管具有一通孔，該通孔貫穿該接合面，該凹槽呈環狀」。因此證據2已進一步揭露系爭專利請求項4之

01 「該連接管具有一通孔，該通孔貫穿該接合面，該凹槽呈環
02 狀且圍繞該通孔。」。請求項4 為請求項1 的附屬項；由於
03 證據2 已揭露系爭專利請求項1 至4 的全部技術特徵，故系
04 爭專利請求項4 不具新穎性，違反專利法第120 條準用第22
05 條第1 項第1 款之規定。

06 5.綜上所述，證據2 之過濾器必然設有過濾結構以構成過濾功
07 能，因此所屬技術領域中具有通常知識者基於證據2 之過濾
08 器的揭露，已可無歧異得知其實質上隱含揭露系爭專利請求
09 項1 中「該接合面形成有一凹槽，並且於該凹槽設有一O 形
10 環」之發明。故，證據2 足以證明系爭專利請求項1 至4 不
11 具新穎性。

12 (三)證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項5 至6 不具進步
13 性：

14 1.系爭專利請求項5 為請求項1 的附屬項，請一併參閱前述「
15 證據2 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性」之說明；另
16 外，證據2 第12圖明顯揭露該連接器350(相當於連接管)於
17 末端形成有一接合部，該接合部具有該接合面。證據2 與系
18 爭專利之相異點在於接合部之形狀設置，而證據3 之圖5 及
19 圖1 已教示接合部（套圈接頭23）之形狀為圓盤狀，故系爭
20 專利請求項5 所界定之技術特徵，乃所屬技術領域中具有通
21 常知識者依證據3 之教示，組合證據2 及證據3 所能輕易完
22 成，不具進步性，有違專利法第120 條準用第22條第2 項之
23 規定。

24 2.請求項6 為請求項1 的附屬項；另外，證據2 第12圖明顯揭
25 露該連接器350 （相當於連接管）於末端形成有一（相對於
26 連接管）外徑較大之接合部，該接合部具有該接合面。證據

2 與系爭專利之相異點在於接合部及連接管之形狀設置，而證據3 之圖5 及圖1 及圖2A已教示接合部（套圈接頭23）之形狀為圓盤狀，證據3 之圖5 及圖1 已教示連接管之形狀為圓管狀，故系爭專利請求項6 所界定之技術特徵，乃所屬技術領域中具有通常知識者依證據3 之教示，組合證據2 及證據3 所能輕易完成，不具進步性，有違專利法第120 條準用第22條第2 項之規定。

3.綜上所述，請求項5 、6 為證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項5 至6 不具進步性。證據3 之接合部之形狀為圓盤狀，故系爭專利請求項5 所界定之技術特徵，乃所屬技術領域中具有通常知識者依證據3 之教示，證據3 連接管之形狀為圓管狀，故系爭專利請求項6 所界定之技術特徵，乃所屬技術領域中具有通常知識者依證據3 之教示，組合證據2 及證據3 所能輕易完成，不具進步性，有違專利法第120 條準用第22條第2 項之規定。

(四)並聲明：原告之訴駁回。

五、本件爭點經當庭協同兩造確認如下（本院卷第405頁）：

(一)系爭專利107 年3 月17日（按：應為106 年3 月17日之誤載）所提更正本有無違反專利法第67條第2 項之規定？

(二)證據2 是否足以證明系爭專利請求項1 至4 不具新穎性？

(三)證據2 及3 之組合是否足以證明系爭專利請求項5 至6 不具進步性？

六、本院得心證理由：

(一)本件應適用之專利法：

查系爭專利之申請日為103 年5 月26日，核准審定日為103 年9 月4 日，故本件關於系爭專利是否具有應撤銷事由之判

斷，應依核准審定時有效之103 年1 月22日修正公布，103 年3 月24日施行之專利法為斷（下稱103 年專利法）。又按新型於申請前已見於刊物者；或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，不得取得新型專利，103 年專利法第120 條準用第22條第1 項第1 款、第2 項定有明文。

(二)系爭專利技術分析：

系爭專利係提供一種濾芯，設有過濾結構並具有至少一連接管，該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面，該接合面形成有一凹槽，並且於該凹槽設有一O 形環。藉此，組裝時利用接合面之O 形環直接抵靠於組裝位置表面，形成密封效果，並且O 形環的設置位置不會與周圍表面接觸摩擦，故連接管於組裝過程中即不會受到O 形環干擾，能避免O 形環在組裝時移位或變形而造成管內流體溢出之情況，確保更換濾芯作業能快速確實地進行（系爭專利摘要參照，其主要圖式如本判決附圖一所示）。

(三)系爭專利申請專利範圍分析：

本案系爭專利請求項共計6 項，原告於106 年3 月17日申請更正說明書及申請專利範圍，惟經智慧財產局審定不予更正，原告仍主張系爭專利之更正符合專利法之規定。有關更正前（即公告本）之申請專利範圍，以及申請更正之申請專利範圍及說明書內容如下：

1.更正前之申請專利範圍（即公告本）：

「1.一種濾芯，設有過濾結構並具有至少一連接管，該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面，該接合面形成有一凹槽，並且於該凹槽設有一O 形環。2.如請求項1 所

述之濾芯，其中該接合面為該連接管朝向組裝位置之表面。
3. 如請求項1 所述之濾芯，其中該接合面呈平面，該凹槽
從該接合面凹陷而成且呈環狀。4. 如請求項1 所述之濾芯，
其中該連接管具有一通孔，該通孔貫穿該接合面，該凹槽呈
環狀且圍繞該通孔。5. 如請求項1 所述之濾芯，其中該連接
管於末端形成有一概呈圓盤狀之接合部，該接合部具有該接
合面。6. 如請求項1 所述之濾芯，其中該連接管呈圓管狀並
於末端形成有一外徑較大且概呈圓盤狀之接合部，該接合部
具有該接合面。」

2. 申請更正之申請專利範圍：

「1. 一種濾芯，設有過濾結構並具有至少一連接管，該連接
管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面，該接合面形
成有一凹槽，並且於該凹槽設有一O 形環；其中，該外周面
平直延伸，該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍，該連接
管具有一通孔，該通孔貫穿該接合面，該凹槽呈環狀且圍繞
該通孔，且該O 形環部分軸向凸出於該接合面。2. 如請求項
1 所述之濾芯，其中該接合面為該連接管朝向組裝位置之表
面。3. 如請求項1 所述之濾芯，其中該接合面呈平面，該凹
槽鄰近該外周面從該接合面凹陷而成且呈環狀。4. 如請求項
1 所述之濾芯，其中該連接管具有一通孔，該通孔貫穿該接
合面，該凹槽呈環狀且圍繞該通孔。5. 如請求項1 所述之濾
芯，其中該連接管於末端形成有一概呈圓盤狀之接合部，該
接合部具有該接合面。6. 如請求項1 所述之濾芯，其中該連
接管呈圓管狀並於末端形成有一外徑較大且概呈圓盤狀之接
合部，該接合部具有該接合面。」

3. 申請更正之說明書第0010段：

「【0010】請參考圖1 及圖2 ，本創作之濾芯1 ，設有過濾結構並於兩端分別具有一連接管11、12，該過濾結構可為具過濾作用之任一種濾材種類，其非本案重點而不在贅述；各連接管11、12分成一輸出管及一輸入管，供流體進入該輸入管並經該過濾結構過濾後再從該輸出管排出。其中一連接管11具有一通孔110 、一圍繞之外周面111 及一位於末端之接合面112 ，該通孔110 貫穿該接合面112 ，本實施例中，該連接管11呈圓管狀並於末端形成有一外徑較大且概呈圓盤狀之接合部113 ，該接合部113 具有該接合面112 ，該接合面112 形成有一凹槽1121，更明確地說，該接合面112 呈平面，該凹槽1121從該接合面112 凹陷而成且呈環狀，該凹槽1121圍繞該通孔110 ，並且於該凹槽1121設有一O 形環114 ，該凹槽1121形狀對應O 形環114 而且斷面概呈內凹弧狀，供O 形環114 能嵌設定位於凹槽1121並且略微凸出該接合面112 ，其中該外周面111 平直延伸，該接合面112 不超出該外周面111 所圍繞之範圍，該凹槽1121鄰近該外周面111 ，且該O 形環114 部分軸向凸出於該接合面112 。」

(四)專利有效性證據技術分析：

- 1.證據2 為2002年8 月1 日公告之TW496753「捨棄式液體分離裝置及具有可更換特徵之歧管組合設計」專利案，其公告日早於系爭專利申請日(103 年5 月26日) ，可為系爭專利之先前技術。證據2 提供一種液體分離裝置，即使在有限空間下可以容易地快速更換，並且在更換時亦可減少或消除漏失。其包含有分離裝置，外殼具有入口及與入口隔開之出口，每一個包括有接頭用來使外殼固定到歧管或其他裝置，使流體經由分離裝置連通到使用點。接頭可在對向端，頂部及底

部接頭可有不同構造，因而確保組合之適當安裝。待分離之特定媒體並不加以特別限定，並且可包括泥漿，包含水之流體，及預先承載之色層柱(chromatography column) (參證據2 摘要，其主要圖式如本判決附圖二所示) 。

2.證據3 為2009年12月1 日公開之TZ000000000 「中空紗膜元件、中空紗膜元件用框架及過濾膜裝置」專利案，其公開日早於系爭專利申請日(103 年5 月26日) ，可為系爭專利之先前技術。證據3 係關於一種中空紗膜元件，其包含：複數個中空紗膜；中空紗膜固定構件，其係將上述複數個中空紗膜之上部以捆束開放之方式加以固定；中空紗膜閉塞構件，其係將上述複數個中空紗膜之下部以捆束閉塞之方式加以固定；及集水蓋，其係與上述中空紗膜固定構件液密卡合，且具有集水口與形成於外周之凹槽。又，本發明係關於一種具備與上述具有附凹槽之集水蓋之中空紗膜元件嵌合之支持樑之框架，及將具有附凹槽集水蓋之中空紗膜元件設置於具有支持樑之框架而成之過濾膜裝置(參證據3 摘要，其主要圖式如本判決附圖三所示) 。

(五)系爭專利106 年3 月17日所提更正本違反專利法第67條第2 項之規定：

1.依專利審查基準第二篇第九章「6.審查注意事項」之規範：「專利權人提出之更正內容，有部分不准予更正者，專利專責機關應敘明理由通知專利權人於指定期間內重新提出更正。屆期不更正者，應全部不准更正」。是以，有關係爭專利更正本的審查，只要有部分不准予更正，則該更正本將全部不准更正。又有關更正後之說明書、申請專利範圍或圖式內容是否符合「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式

所揭露之範圍」，申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，指申請當日已明確記載（明顯呈現）於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。

2. 本件原告於106年3月17日所提之系爭專利更正本，係將申請時說明書第0010段的內容增加「其中該外周面111平直延伸，該接合面112不超出該外周面111所圍繞之範圍，該凹槽1121鄰近該外周面111，且該O形環114部分軸向凸出於該接合面」；且將該等技術內容對應更正於請求項1而新增「其中該外周面平直延伸，該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍，…，且該O形環部分軸向凸出於該接合面」；並更正（請求項1之附屬）請求項3之附加技術特徵為「該凹槽鄰近該外周面」。惟查，依系爭專利圖式之圖1及圖2所揭示的內容，該接合部113具有接合面112，而接合面112形成有一凹槽1121，而該接合面112明顯超出了該外周面111所圍繞之範圍，即外周面111外圍向上延伸先均落入接合面112所圍繞之範圍內。是以，該接合面112已超出該外周面111所圍繞之範圍。此外，系爭專利說明書第0010段更正前之記載僅為「該凹槽1121從該接合面112凹陷而成且呈環狀」，其並未揭示或隱含「該凹槽1121鄰近該外周面111」的情事，且參照前述圖1及圖2，該凹槽1121亦未鄰近該外周面111，故經比對系爭專利說明書第0010段更正所增加的內容、圖1與圖2之圖式內容及其對應的元件符號後可知，系爭專利說明書第0010段更正所增加的內容顯然與圖式所記載的內容不同。是以，系爭專利說明書第0010段所更正的內容

，於申請當日並未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中，且為該發明所屬技術領域中具有通常知識者無法自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者。因此，原告所提之系爭專利106年3月17日的更正本中，其說明書第0010段所增加的內容係已超出申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之內容，違反專利法第67條第2項之規定。

3.原告雖主張系爭專利說明書第0010段及請求項1與3之更正已為系爭專利之圖式所支持，更正後請求項1與3同樣可達更正前請求項1與3之「止漏目的」，且如專利審查基準所列之例子（如2-9-18例1、2-9-26例1、2-9-28例2、2-9-30例3…等），即使請求項加入說明書或圖式所揭露之內容，只要可達到更正前請求項之發明目的，即未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍，故應准予更正等云云（本院卷第17、347至351、411、412頁）。惟查，更正後之內容是否能為更正前之圖式所支持，並非專利法第67條相關規定中判斷是否應准予更正之要件，而如前述系爭專利書第0010段之更正內容已因超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍而違反專利法第67條第2項之規定，故自應作成不准該（說明書）更正之處分，與更正後請求項1或3能否達成發明目的並無必要之關連；另查原告所舉的該些更正的案例中，該等更正內容「未導致實質擴大或變更申請專利範圍」的前提條件均在於「更正後所增加之技術特徵已見於申請時說明書中，並未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式」，亦即「不得超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」也是判斷是否准予更正，即符合專利

法第67條規範的條件之一，並不是僅單純判斷該更正是否可達成更正前之發明目的即可。此外，原告所提的專利審查基準第二篇第九章第2-9-18頁所列之（新增）例3，其所舉的例子是在說明關於申請專利範圍請求項之更正雖未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，但更正後請求項已變更申請標的，導致實質變更公告時之申請專利範圍的情況，應不准予更正。然而，本案說明書第0010段所更正的內容，並非屬上列情事，自無前述基準規定之適用。因此，原告上開主張，尚不可採。

4.原告另主張依據系爭專利圖1及圖2，該創作之濾心於兩端分別具有一連接管11、12，下方連接管12之接合面確實未超出外周面所圍繞之範圍，故被告認原告聲請更正系爭專利申請專利範圍第1項、第3項，不符合專利法第67條第2項規定，顯有違誤云云（本院卷第17至19、411、412頁）。惟查，關於專利更正之審查，只要更正本中任何部分包含有不符專利法第67條規定之情事者，則該更正本應全部不准更正，而如前述，系爭專利106年3月17日所提更正本中，說明書第0010段所增加的內容已有違反專利法第67條第2項規定之情事，故該更正本自當因前述情事而應不准更正，與請求項1或3之更正是否符合專利法之規定已無牽涉，亦即縱使請求項1或3之更正未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，系爭專利106年3月17日所提更正本仍因更正說明書第0010段所增加的內容違反專利法第67條第2項之規定，而應不准更正。是以，原告此部分主張，亦無理由。

5.綜上所述，本案系爭專利說明書第0100段所更正之內容，已

有違反專利法第67條第2項之情形，而系爭專利更正本的審查，只要有部分應不准予更正，則該更正本將全部不准更正。是以，系爭專利106年3月17日所提更正本違反專利法第67條第2項之規定，故本件有關係爭專利是否有效，以下爰依據原核准公告之申請專利範圍進行判斷。

(六)證據2足以證明系爭專利請求項1至4不具新穎性：

1.系爭專利請求項1部分：

經比較系爭專利請求項1的技術特徵與證據2之第12圖的技術內容，系爭專利請求項1所界定之一種濾芯（相當於證據2之過濾器12），設有過濾結構並具有至少一連接管（相當於證據2之連接器350），該連接管具有一圍繞之外周面及一位於末端之接合面（相當於證據2之連接器350具有外周面及位於末端之接合面），該接合面形成有一凹槽（相當於證據2之連接器350頂表面具有放置O-環28的凹槽），並且於該凹槽設有一O形環（相當於證據2之O-環28）」，該等技術特徵均已為證據2之第12圖所揭露，故證據2足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。

2.系爭專利請求項2部分：

查系爭專利請求項2係依附請求項1，於解釋上包含請求項1之所有技術特徵，並進一步界定「其中該接合面為該連接管朝向組裝位置之表面」的附屬技術特徵。而證據2足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，已如前述；又證據2第12圖及說明書第16頁第19至20行記載「上方T型接頭350被插入上方歧管214之槽360」，且證據2說明書第17頁末段至第18頁第2行揭示第12圖具有類似第10圖之T型設計，過濾器12同時滑入兩個歧管中。據此，證據2已揭示了T型接頭

01 的上水平面為組裝時的接合之面，其已相當於系爭專利請求
02 項2 所界定之「其中該接合面為該連接管朝向組裝位置之表
03 面」的技術特徵。因此，證據2 亦足以證明系爭專利請求項
04 2 不具新穎性。

05 3.系爭專利請求項3部分：

06 查系爭專利請求項3 係依附請求項1 ，於解釋上包含請求項
07 1 之所有技術特徵，並進一步界定「其中該接合面呈平面，
08 該凹槽從該接合面凹陷而成且呈環狀」之附屬技術特徵。而
09 證據2 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述；
10 又證據2 第12圖及說明書第16頁第2 至8 行記載「上接頭使
11 用簡單平面之密封面，它被配合到上方歧管214 的對應槽」
12 及「將在上連接器350 頂表面之槽中的O-環28可密封於歧管
13 槽360 中」，且證據2 說明書第17頁末段至第18頁第2 行揭
14 示第12圖具有類似第10圖之T 型設計，過濾器12同時滑入兩
15 個歧管中。據此，證據2 已揭示了系爭專利請求項3 所界定
16 之「其中該接合面呈平面，該凹槽從該接合面凹陷而成且呈
17 環狀」的技術特徵。因此，證據2 亦足以證明系爭專利請求
18 項3 不具新穎性。

19 4.系爭專利請求項4部分：

20 查系爭專利請求項4 係依附請求項1 ，於解釋上包含請求項
21 1 所有之技術特徵，並進一步界定「其中該連接管具有一通
22 孔，該通孔貫穿該接合面，該凹槽呈環狀且圍繞該通孔」之
23 附屬技術特徵。而證據2 足以證明系爭專利請求項1 不具新
24 穎性，已如前述；又證據2 第12圖已揭示了連接器具有一中
25 心通道351 ，該通道貫穿上連接器350 的頂表面，上連接器
26 350 頂表面放置O-環28之環狀凹槽圍繞中心通道351 之技術

01 特徵，其已相當於系爭專利請求項4 所界定之「其中該連接
02 管具有一通孔，該通孔貫穿該接合面，該凹槽呈環狀且圍繞
03 該通孔」的技術特徵。因此，證據2 亦足以證明系爭專利請
04 求項4 不具新穎性。

05 5.原告雖稱證據2 所揭露者之「連接管於末端…成T 形，…接
06 合面遠遠超出(連接管) 外周面所圍繞之範圍…不能適用於
07 弧形接口」、「證據2 之O 形環…無法得到軸向壓力的壓
08 迫，而強化其止漏功能」，因此系爭專利請求項1 至4 之發
09 明並未完全被舉發證據2 所揭露、教示或建議等云云(本院
10 卷第21至25、353 至361 頁)。惟查：

11 ①如前述所示，原告於106 年3 月17日所提之系爭專利的更正
12 本應不准更正，故仍應依原核准公告之申請專利範圍審查。
13 此外，有關新穎性的判斷，應以申請專利之發明為對象，就
14 該發明之技術特徵與證據中所揭露之先前技術逐一進行判斷
15 ，而依原核准公告之請求項1 之內容，其並未界定「該外周
16 面平直沿伸，該接合面不超出該外周面所圍繞之範圍，該O
17 形環部分軸向突出於該接合面」之技術特徵，自不得依該等
18 技術特徵與證據2 比對，先予敘明。查系爭專利原核准公告
19 請求項1 之技術特徵中並未限定其「該接合面不超出該外周
20 面所圍繞之範圍」，故證據2 圖12所揭示者之接合面亦落入
21 該請求項所界定之範圍，再者，系爭專利請求項1 也未界定
22 其是否適用在弧形接口，故其亦非屬判斷系爭專利請求項1
23 是否具有新穎性的對象。

24 ②又原告認為證據2 無法藉由軸向壓力之壓迫而強化其止漏功
25 能的理由主要在於證據2 第13圖之O 形環是設於連接管環之
26 外周面，惟系爭專利請求項1 不具新穎性的證據主要為證據

2 的第12圖，如證據2 第12圖所示，其仍已揭示了系爭專利請求項1 所界定的全部技術特徵，而依證據2 第12圖所揭示之內容，其O-環28與連接器350 、上方歧管214 包含軸向接觸，該技術領域中具有通常知識者當可得知，當有軸向壓力壓迫時，該O-環28可藉由該壓力之壓迫而強化其止漏功能。是以，原告之主張無理由，應不足採。

6.原告另稱舉發證據2 之過濾器12係以上連接器350 「橫向卡固方式」固進入歧管槽360 ，與系爭專利之發明採取「垂直接合方式」並不相同，無法達成系爭專利透過軸向應力加強止漏之功效，故系爭專利之發明應具新穎性及進步性等云云（本院卷第413 至416 頁）。惟查系爭專利原核准公告之各請求項均未界定濾芯與歧管之接合方式，尚難將前述「垂直接合方式」作為判斷新穎性、進步性等專利要件之技術特徵，且如前述，依證據2 第12圖所揭示之內容，發明所屬技術領域中具有通常知識者當可得知，該濾芯之O-環28亦可藉由軸向壓力之壓迫而強化其止漏功能，是原告之主張自無理由。

(七)證據2 及3 之組合足以證明系爭專利請求項5 至6 不具進步性：

1.系爭專利請求項5 部分：

查系爭專利請求項5 係依附請求項1 ，於解釋上包含請求項1 之所有技術特徵，並進一步界定「其中該連接管於末端形成有一概呈圓盤狀之接合部，該接合部具有該接合面」之附屬技術特徵。而證據2 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述。此外，證據2 之第12圖揭示連接器350 之末端有水平接合部位，證據2 與系爭專利請求項5 的差異在於

：證據2 未明確揭示接合部之形狀設置。惟查證據2 已教示了上連接器頂表面的槽中具有O-環28可以密封於歧管中，該O-環28係圍繞著中心通道351，而所屬技術領域中具有通常知識者係可理解O-環係為圓環狀，且再參照證據3 第1、2A、5 圖已揭示了呈圓管狀之連接管及呈圓盤狀之套圈接頭23，該套圈接頭23具有接合面，而套圈接頭23於凸緣狀之接頭之表面上形成有填料用之凹處24。在此，證據3 已揭露套圈接頭23之形狀為圓盤狀，其已教示了連接管的末端可以形成有蓋呈圓盤狀之接合部。證據2 及證據3 均屬液體過濾裝置的技術領域，涉及容易更換特定元件之共通問題，故該技術領域中具有通常知識者自有動機將證據3 套圈接頭23呈圓盤狀及連接管呈圓管狀之技術特徵，運用於證據2 接合部及連接管之外型設置上，而輕易完成系爭專利請求項5 整體之技術特徵，並達成防止液體洩漏之功效。因此，證據2 及證據3 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

2.系爭專利請求項6 部分：

查系爭專利請求項6 係依附請求項1，於解釋上包含請求項1 之所有技術特徵，並進一步界定「其中該連接管呈圓管狀並於末端形成有一外徑較大且概呈圓盤狀之接合部，該接合部具有該接合面」之附屬技術特徵。而證據2 足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性，已如前述。此外，證據2 第12圖之連接器350 末端設有一T 型狀、外徑較大之水平接合部。證據2 與系爭專利請求項6 的差異在於：證據2 未明確揭示接合部之形狀設置。惟如前述所示，證據3 第1、2A、5 圖已教示了之呈圓管狀之連接管及呈圓盤狀之套圈接頭23，且證據2 及證據3 均屬液體過濾裝置之技術領域，故該技術領

域中具有通常知識者自有動機將證據3 套圈接頭23呈圓盤狀及連接管呈圓管狀之技術特徵，運用於證據2 接合部及連接管之外型設置上，而輕易完成系爭專利請求項6 整體之技術特徵，並達成防止液體洩漏之功效，故證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項6 不具進步性。

七、綜上所述，系爭專利106 年3 月17日所提更正本違反專利法第67條第2 項之規定，不應准予更正；又證據2 足以證明原核准公告之系爭專利請求項1 至4 不具新穎性，證據2 及3 之組合亦足以證明原核准公告之系爭專利請求項5 至6 不具進步性。是原處分關於「請求項1 至6 舉發成立，應予撤銷」之審定，及訴願機關駁回訴願之決定，均無違誤。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判決結果不生影響，爰毋庸一一論列，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 4 月 29 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 蔡惠如

法 官 張銘晃

法 官 黃珮茹

以上正本係照原本作成。

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。

(續上頁)

01
02 是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，
03 上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係
04 之釋明文書影本及委任書。
05

06 中 華 民 國 109 年 5 月 6 日

07 書記官 鄭楚君