

【裁判字號】 97,行專訴,33

【裁判日期】 971225

【裁判案由】 新型專利舉發

【專利案號】 88220574N01

## 判決主文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第 88220574 號「逆滲透純水機專用過濾器接頭結構」新型專利舉發案應作成舉發成立之處分。

訴訟費用由被告負擔。

## 事實

參加人美利固企業股份有限公司申請之第 88220574 號「逆滲透純水機專用過濾器接頭結構」新型專利案，經智慧局號審查准予專利，並於公告期滿後，發給新型第 170536 號專利證書。嗣原告以其有違核准時（即 83 年 1 月 21 日公布施行）專利法第 98 條第 1 項第 1 款及第 2 項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經智慧局審查作成「舉發不成立」之處分，原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，原告猶未甘服，遂提起行政訴訟。

## 本件爭點

- 一、證據 2「TOUCH-FLO」型錄第 10 頁所載之 F1-21S/CT 產品比較圖是否揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項之全部技術特徵，而可證系爭專利不具新穎性？
- 二、證據 3、4 和 5 之組合是否可證明系爭專利不具進步性？
- 三、證據 8 是否可證系爭專利不具進步性？
- 四、證據 9 是否可證系爭專利不具進步性？

## 原告主張

- 一、證據 2 所揭示的技術內容已可作為系爭專利之申請專利範圍第 1 項已見於刊物的技術之認定基礎，系爭專利之申請專利範圍第 1 項已不具有新穎性。
- 二、證據 3 第 134 頁之圖 2.41「螺紋接頭用 O 形環之例」，證據 4 第 139 頁之圖 9-7A「凸輪操作閥瓣」，證據 5 第 A54 頁左下角「行家的選擇」之接頭結構圖，已揭露有預設凹入環圍及環圍面，利用凹入環圍可為 O 型環套設，且再利用環圍面抵頂之，使 O 型環定位」等技術內容…，顯見系爭專利之申請專利範圍第 1 項係運用申請前之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。
- 三、系爭專利所採用之原理技術在證據 3 至 5 均相同，且此一技術對於在流體管線配管及密封迫緊技術中屬於已知之普通知識，自屬運用申請前之既有技術

或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，應認為不具進步性。

- 四、證據 5 第 1 頁中名稱之「1997 台北國際塑橡膠工業展大會會刊」，其僅僅說明該展覽會為塑橡膠職業業界之參展，係僅為一名稱而已，並不必然代表所參展之產品（如：工具機）內部完完全全皆為塑橡膠之產品。
- 五、系爭專利之申請專利範圍第 1 項的技術特徵已被證據 8 所揭示，且系爭專利強調「具有防止漏水，安裝簡便，達到可重複使用免更換之效能」，上述功效均已揭示於證據 8。故系爭專利之申請專利範圍第 1 項係運用申請前之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。
- 六、系爭專利之申請專利範圍第 1 項的技術特徵已被證據 9 所揭示，且系爭專利強調「具有防止漏水，安裝簡便，達到可重複使用免更換之效能」，上述功效均已揭示於證據 9。顯然系爭專利之申請專利範圍第 1 項係運用申請前之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者。

### 智慧局主張

- 一、證據 2 型錄所載「F1-21S/C」、「F1-21S/CT」型號之產品，其所揭示結構並未具有系爭專利「利用凹入環圍可為 O 型環套設，且再利用環圍面抵頂之，使 O 型環定位」等之構成，自難稱系爭專利整體構造於申請前已見於刊物或已公開使用者，因此，證據 2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。
- 二、證據 3、4、5 與系爭專利之技術領域既已不同，且所欲解決之問題又不具關聯性，致僅依據證據 3、4、5 文件中揭露之先前技術，尚不能將該先前技術以置換或組合等方式輕易完成系爭專利之創作者，且前述構件之差異使得系爭專利藉由利用該銜接部可與過濾器栓設，而形成連通導管之接頭，具有防止漏水，又易安裝，達到可重複使用免更換之效能，系爭專利確具有功效上的增進，自難謂系爭專利係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，故證據 3、4、5 之組合不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性。
- 三、原告另訴稱之證據 8、證據 9，為訴訟階段方才提出，核屬新證據，既未經對造關係人答辯，亦未經原處分審酌，且查訴願階段原告亦無主張，是該證據未經訴願前置審查程序，尚不能於訴訟時執為主張原處分違法之依據，原處分應無違法。
- 四、惟按智慧財產案件審理法第 33 條明定，關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就該新證據應提出答辯書狀，表明關於該新證據之主張有無理由。爰依法就原告所提出之前揭新證據 8、證據 9 表示意見如下：

- (一) 證據 8 已揭示系爭專利之技術特徵，且兩者所欲解決之問題、目的及功效又屬相同，顯見系爭專利申請專利範圍第 1 項係運用申請前之既有技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效者，不具進步性。
- (二) 證據 9 與系爭專利之技術領域既不相同，且所欲解決之問題又不具關聯性，致僅依據證據 9 文件中揭露之技術，並無法將該先前技術以置換或組合等方式輕易完成系爭專利之創作者，仍不足以證明系爭專利不具進步性。

## 判決要旨

- 一、按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項定有明文，而智慧財產案件審理法係於 96 年 3 月 28 日經總統公布，於 97 年 7 月 1 日起施行，是以上開條文於制訂時業已考量行政訴訟法第 4 條第 1 項及專利法第 67 條第 3 項之規定，本於程序從新之原則，本院自應併予審酌原告於言詞辯論終結前，就同一撤銷理由所提出之新證據（證據 8、9），合先敘明。
- 二、證據 2 之全部內容並未有文字或圖式顯示 O 型環，且證據 2 之凹入環圍與 O 型環相對存在非屬一對一的絕對相依，自難認凹入環圍僅供 O 型環之插置而別無嵌合其他元件之可能，原告復未提出任何事證證明所屬技術領域中具有通常知識者，基於證據 2 所揭示之技術內容即能直接且無歧異得知其隱含 O 型環之技術特徵，原告之主張即非可採，證據 2 不足以證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具新穎性。
- 三、證據 3、5 係應用於不同機械之配管接頭，惟所欲解決之技術問題均在於達成密封或防漏之效果，核與系爭專利亦係配管接頭，且係用以解決漏水問題，應為相關之技術領域。…證據 3、5 已揭示系爭專利之技術特徵，且所採用之技術手段相同，所欲解決之問題復相同或近似，而系爭專利並無功效之增進，是以系爭專利應為熟習機械配管接頭相關技術者，依證據 3 及證據 5 所揭示之技術或知識所能輕易完成且未能增進功效。
- 四、證據 8 所揭示之淨水器接頭設有密封件之位置雖係設於套接頭連接導水管之銜接部，而與系爭專利係設於與過濾器連接之銜接部有所不同，然其均係運用銜接部螺紋底端之環圍面與所連接元件之端面共同抵頂夾緊迫壓 O 形環使之密合之技術手段，以達成防止漏水之效果，是以該位置之差異應為熟習該項技術者顯能輕易置換完成，且系爭專利並無功效之增進，是以系爭專利應為熟習機械配管接頭相關技術者，依證據 8 所揭示之技術或知識所能輕易完成且未能增進功效，而不具進步性。
- 五、證據 9 第 2 圖之最右端確有揭示圓錐型接頭頂端有一銜接部，該銜接部有外螺紋，且銜接部之螺紋底端有一類似密封件之元件，然其並未揭示系爭專利之凹入環圍，原告所稱之凹入環圍僅係螺紋通常之結構，且綜觀證據 9 之

專利說明書並未針對該圓錐型接頭頂端之結構及其功效作任何說明，尚難僅憑上開圖示而使配管接頭技術領域之人，將上開圓錐型接頭之結構轉用於系爭專利之濾水器接頭。至證據 9 之專利說明書雖有提及彈性密封件置於活塞銜接環圍用以避免外漏，經核與系爭專利之 O 形環置於銜接部外螺紋底端凹入環圍之構造，有所不同，尚難認證據 9 已揭示系爭專利之全部技術特徵，是以熟習機械配管接頭相關技術者，尚難僅憑證據 9 即能輕易完成系爭專利，而不具進步性。

六、綜上所述，原告主張系爭專利應為熟習機械配管接頭相關技術者，依證據 3 及證據 5 所揭示之技術或知識所能輕易完成且未能增進功效，為有理由，被告所為本件舉發不成立之處分，於法未合，訴願決定未予糾正，亦有未洽，且系爭專利亦為熟習機械配管接頭相關技術者，依證據 8 所揭示之技術或知識所能輕易完成且未能增進功效，而不具進步性，原告訴請撤銷原處分及訴願決定及請求被告應作成舉發成立之處分，為有理由，應予准許。