

目錄

| | |
|--|----|
| 1100401有關第103209182N01號「易快速結合之濾芯」新型專利舉發事件(108年度行專訴字第50號)..... | 1 |
| 1100402 有關第 105110098N01 號「矽膠槍承座固定機構及矽膠槍」發明專利舉發事件(108 年度行專訴字第 64 號)..... | 10 |

1100401 有關第 103209182N01 號「易快速結合之濾芯」新型專利舉發事件（108 年度行專訴字第 50 號）（判決日：109.4.29）

爭議標的：更正、新穎性、進步性

相關法條：專利法(103.1.22 修正公布)第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項；審定時之現行專利法(106.1.18 修正公布)第 67 條第 2 項

【判決摘要】

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，違反專利法第 67 條第 2 項之規定。又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，系爭專利所提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。

系爭專利請求項 1 的技術特徵已為證據 2 之第 12 圖的技術內容所揭露，不具新穎性；系爭專利請求項 2 至 4 的技術特徵已為證據 2 之第 10、12 圖及說明書第 16 至 18 頁的技術內容所揭露，不具新穎性。證據 2 及證據 3 之第 1、2A、5 圖之組合足以證明系爭專利請求項 5 至 6 不具進步性。

一、案情簡介

系爭專利申請日為 103 年 5 月 26 日申請，經智慧局於 103 年 9 月 4 日形式審查准予專利並公告。關係人蔡馥嶸先生以該專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發，案經被告(智慧局)審查，於 107 年 11 月 21 日審定「請求項 1 至 6 舉發成立」。原告不服，提起訴願，經經濟部於 108 年 5 月 1 日以經訴字第 10806303290 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟；經智慧財產法院於 109 年 4 月 29 日以 108 年度行專訴字第 50 號判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1. 系爭專利所提更正本有無違反專利法第 67 條第 2 項之規定？
2. 「證據 2」是否足以證明系爭專利請求項 1~4 不具新穎性？
3. 「證據 2 和證據 3 之組合」是否足以證明系爭專利請求項 5~6 不具進步性？

性？

(二)系爭專利請求項 1 內容(附圖一)：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。

(三)智慧局見解：

1.系爭專利所示之圖 1 及圖 2(附圖一)顯示其接合面 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。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 條第 2 項之規定。

2.證據 2 之第 12 圖(附圖二)相較於系爭專利請求項 1：系爭專利請求項 1 係一種濾芯（相當於證據 2 之圖 12 之過濾器 12），設有過濾結構（相當於證據 2 之第 7 頁第 3 行所述「分離系統將以過濾器為例子說明」），並具有至少一連接管（相當於證據 2 之圖 12 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 之圖 12 之連接器 350 的外觀，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 之圖 12 及第 16 頁第 2-8 行所述的「…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」，即連接器 350 頂表面之槽為放置 O-環 28 的凹槽），並且於該凹槽設有一 O 形環（相當於證據 2 之圖 10、圖 10a 及圖 12 之 O-環 28）；是以，系爭專利請求項 1 之全部技術特徵已為證據 2 所揭露，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具新穎性。系爭專利請求項 2 至 4 之全部技術特徵已為證據 2（圖 10、圖 10a 及圖 12）所揭露，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 2 至 4 不具新穎性。

3.證據 3 之圖 5、圖 1 及圖 2A(附圖三)與證據 2 之組合足以證明系爭專利請求項 5 及 6 不具進步性。

(四)法院判決見解：

- 1.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，系爭專利的更正本中，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。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。
- 2.證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 至 4 不具新穎性：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。…爭專利請求項 2 至 4 之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 2 至 4 不具新穎性。

3.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：…證據 2 之第 12 圖及證據 3 第 1、2A、5 圖之組合足以證明系爭專利請求項 5 至 6 不具進步性。

(五)分析檢討：

- 1.按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。有關本件系爭專利更正本的審查，已有說明書部分內容違反專利法第 67 條第 2 項之規定，而依前述專利審查基準之規範，只要有部分不准予更正，則該更正本將全部不准更正。
- 2.智慧財產法院僅就系爭專利所提更正本之說明書更正部分違反專利法第 67 條第 2 項之規定予以論述，並未再審究請求項 1 或 3 之更正是否符合專利法之規定，係依照專利審查基準第二篇第九章「6.審查注意事項」之規範，認只要有部分不准予更正，則該更正本將全部不准更正，故請求項之更正與更正本是否准予更正，已無牽涉。

三、結論與建議

(一)部分不准予更正者，對其餘更正仍應予審究論述

按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」。依前述專利審查基準之規範，雖有部分不准予更正者，其餘是否准予更正者，仍應予審究論述為宜。

(二)不准更正不為全案准駁之依據

不准更正之認定後，其證據與更正前之申請專利範圍之有關新穎性及進步性之比較，仍須予以審究論述，而不以不准更正作為全案准駁之依據。

附圖一：系爭專利圖式之圖 1 及圖 2

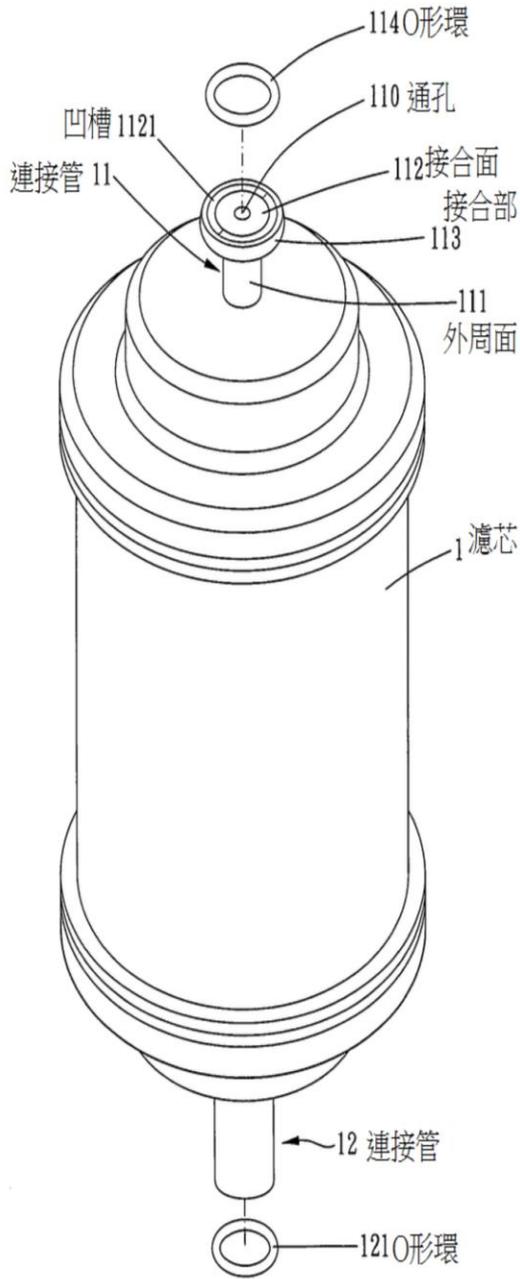


圖1

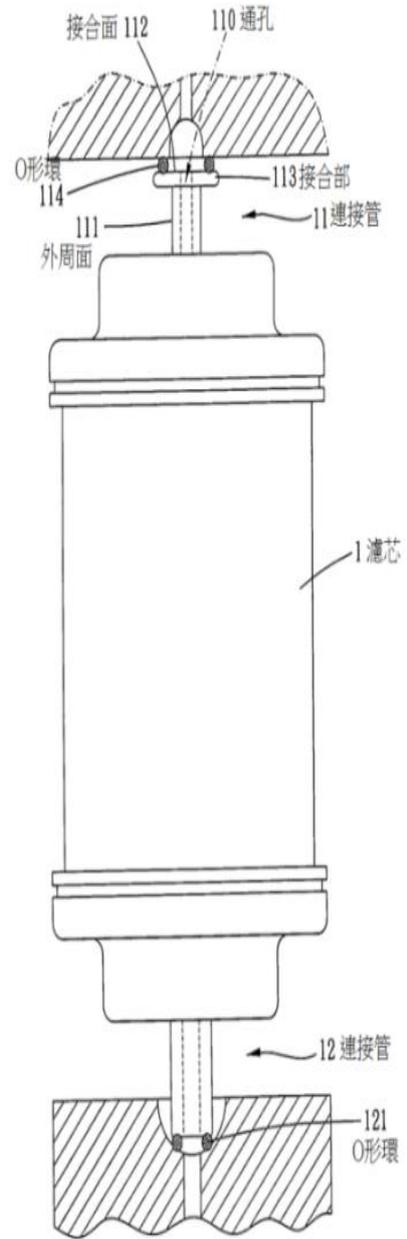
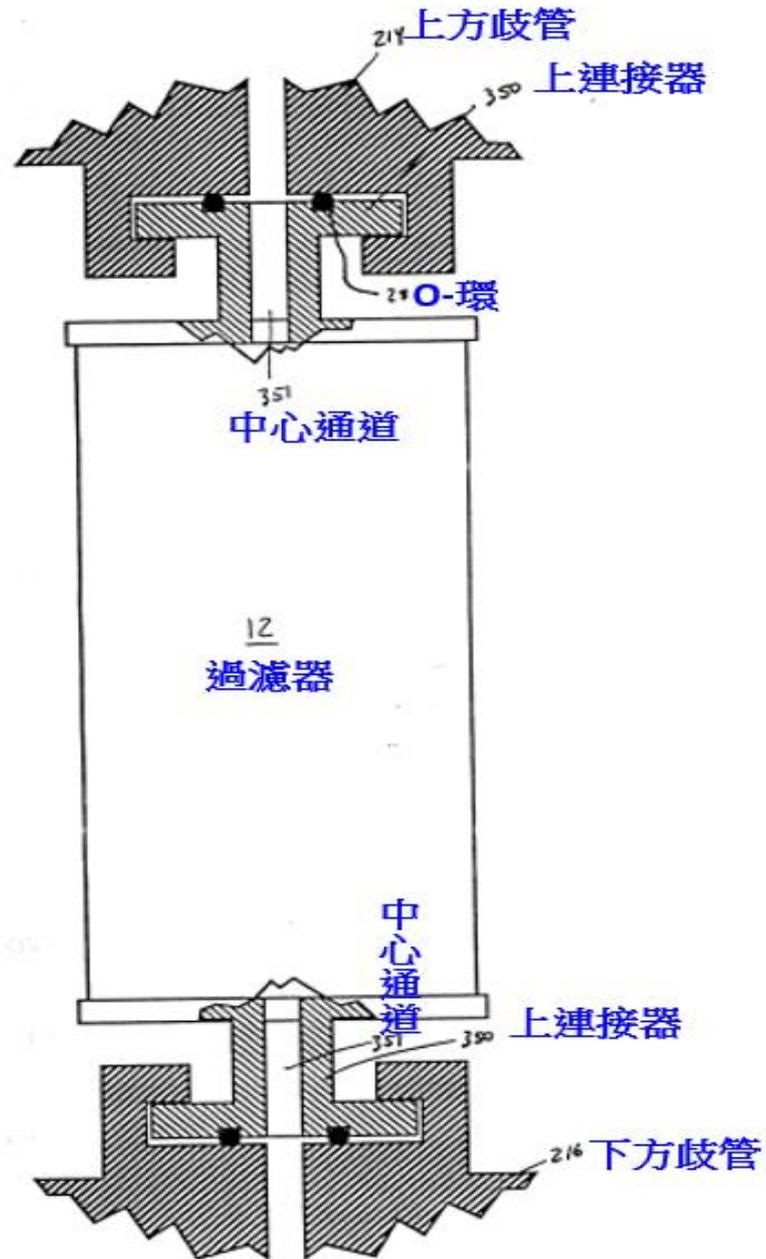


圖2

附圖二：證據 2 主要圖式：

第 12 圖：證據 2 之一實施例



附圖三：證據 3 主要圖式：

圖 1：證據 3 之發明的中空紗膜元件之剖面圖

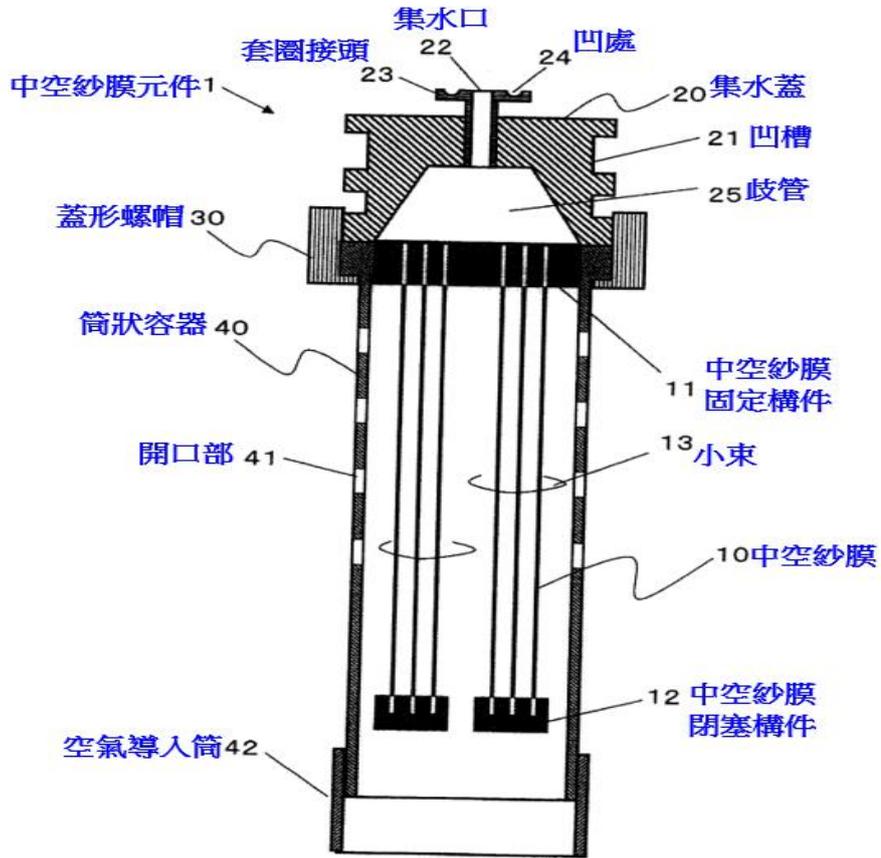


圖 2A：證據 3 的發明自套圈接頭之側觀察集水蓋所得平面圖

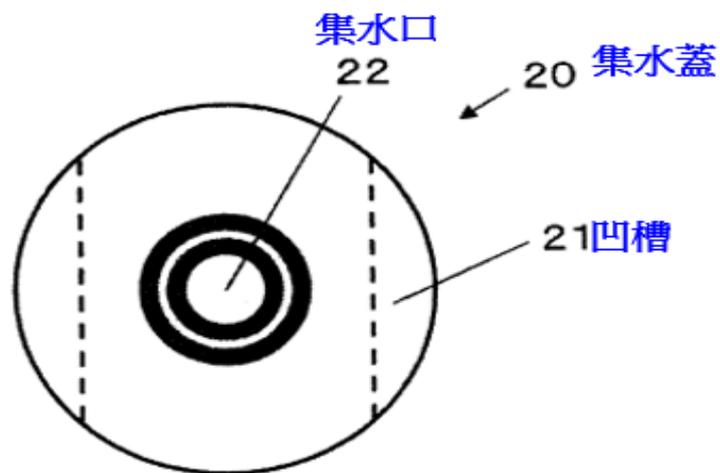


圖 5：證據 3 之發明的集水蓋之立體圖

