

智慧財產及商業法院行政判決

113年度行專訴字第16號

民國113年9月25日辯論終結

原告 全存保企業有限公司

代表人 蘇保全

訴訟代理人 李智陽律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 廖承威

訴訟代理人 陳章德

參加人 三弘木業有限公司

代表人 陳月嬌

上列當事人間新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113年1月16日經法字第11217309870號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人參加訴訟，判決如下：

主 文

一、訴願決定及原處分均撤銷。

二、被告就新型第M550589號「具有強化結合結構之椅子」專利舉發事件（案號：106211580N03），應作成「舉發成立，應予撤銷」之處分。

三、訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

壹、參加人經合法通知（本院卷第173頁），無正當理由於言詞辯論期日未到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，依行政訴訟法第218條準用民事訴訟法第385條第1項前段規定，准原告及被告聲請，由到場之當事人辯論而為判決（本院卷第203頁）。

貳、原告起訴聲明原為：訴願決定及原處分均撤銷。被告就新型第M550589號「具有強化結合結構之椅子」專利（下稱系爭專利）應為「核准更正請求項第1項舉發成立應予撤銷」之處分。於訴訟進行中更正第二項聲明為「被告應就第

01 106211580N03號（即本件舉發事件）為舉發成立之處分」，
02 經被告表示同意（本院卷第14頁、第124頁），核無不合，
03 應予准許。

04 乙、實體方面：

05 壹、爭訟概要：

06 參加人前於民國106年8月7日申請系爭專利，申請專利範圍
07 共5項，經被告編為第106211580號進行形式審查准予專利。
08 嗣參加人於111年12月13日提出更正本，經被告審查准予更
09 正公告在案。原告於112年6月15日以系爭專利請求項1有舉
10 發時專利法第120條準用第67條第2項及第4項規定之情形提
11 起舉發。案經被告審查，以112年10月6日（112）智專議(-)0
12 4085字第11221005390號專利舉發審定書為「請求項1舉發不
13 成立」之處分（下稱原處分）。原告不服提起訴願，經濟部
14 於113年1月16日以經法字第11217309870號訴願決定書（下
15 稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件
16 判決結果將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參
17 加人獨立參加本件訴訟（本院卷第89至90頁）。

18 貳、原告主張及聲明：

19 一、系爭專利更正加入之「溝槽」特徵，並未明確記載在申請時
20 說明書及申請專利範圍中，圖式3上所繪製呈斜向間隔排列
21 的線條，是否具有立體凹陷形狀之斜向溝槽，非所屬技術領
22 域中具有通常知識者依據系爭專利圖式3、4能直接且無歧異
23 得知，應認係引進新事項。系爭專利更正後說明書[0024]記
24 載樺件30外表面緊密貼合，然樺件外表面如設有複數溝槽，
25 則與穿孔及對應孔勢必有無法完全貼合之處，已有不符，超
26 出系爭專利申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範
27 圍，亦變更公告時之申請專利範圍，有違專利法第67條第
28 2、4項規定。新浪網西元2016年9月22日公開之[木制家具的
29 基本接合之樺接合]網頁（下稱新浪網頁）圖式皆有在文件
30 中以文字敘述「溝紋」、「溝槽」，不會讓人誤解是否有溝
31 槽可能，被告並未說明任何理由即認系爭專利圖4為圖式細

01 節之簡略顯有速斷之違誤。又新浪網頁2.1.1.3圓樺接合並
02 未具體載明圓木樺與穿孔及對應孔之尺寸，被告認定二者完
03 全貼合顯有違誤。由系爭專利說明書[0024]將緊密貼合放於
04 上膠前之敘述，可見該樺件單純為原木樺，外表面並無凹設
05 有複數溝槽。又參加人提出系爭專利更正本，被告未通知原
06 告陳述意見即核准更正，實質影響原告就系爭專利第106211
07 580N01號舉發案（下稱N01舉發案）即本院111年度行專訴字
08 第37號行政訴訟審查範圍，將影響原告之勝敗，被告未依專
09 利審查基準第五篇第一章第3.4.4節更正審查結果之處理(2)
10 規定及專利法第74條第4項規定通知原告表示意見，有重大
11 明顯瑕疵，原處分應予撤銷。

12 二、聲明：訴願決定及原處分均撤銷；被告應就本件舉發事件為
13 舉發成立之處分。

14 參、被告答辯及聲明：

15 一、系爭專利申請時說明書雖未以文字敘述出「溝紋」或「溝
16 槽」，惟新浪網頁所示螺旋紋壓縮溝紋圓樺及開螺旋溝槽圓
17 樺等係屬習知，木工所屬技術領域中具有通常知識者自能直
18 接且無歧異地知悉系爭專利圖3之樺件30上的螺旋條紋即為
19 螺旋溝槽。縱系爭專利圖4之樺件30的剖面呈平直狀，亦無
20 礙於所屬技術領域中具有通常知識者意識圖4之樺件30亦是
21 設有螺旋溝槽。而圖式省略細節，俾免圖面過於複雜而難以
22 辨識，係為慣行作法，且系爭專利圖4並非不得依圖3予以更
23 正。上開網頁第1.1節所載「樺頭和樺眼呈方形」及第2.1.
24 1.3節所載「圓樺接合的樺頭和樺眼呈圓形」，無論樺頭、
25 樺眼為網頁圖2.1.1.1.3之圓形或圖2.1.1.1-1之長方形、
26 圖2.1.1.1-2之橢圓形，圓樺、橢圓樺、直角樺皆為樺頭。
27 而該網頁第1節所載「1.樺接合……指樺頭與樺眼……組成
28 的接合，零件間通過樺頭與樺眼配合擠壓」，樺頭（等同樺
29 件30）與樺眼（等同穿孔15、對應孔23）通過緊配合（干涉
30 配合）而使樺頭與樺眼緊密結合者為習知，故可知樺件外表
31 面與穿孔及對應孔完全貼合。又該網頁第1節所載「1.樺接

01 合……指樺頭與樺眼……組成的接合，零件間通過樺頭與樺
02 眼配合擠壓，並輔以膠接合……獲得接合強度」，縱使樺頭
03 與樺眼間通過擠壓配合而緊密貼合，樺頭與樺眼間仍可輔以
04 膠接合以提高接合強度。又本件更正並非伴隨N01舉發案之
05 更正，並無專利審查基準第五篇第一章第3.4.4節或專利法
06 第74條第4項規定通知原告表示意見規定之適用。

07 二、聲明：駁回原告之訴。

08 肆、參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀為
09 聲明或陳述。

10 伍、爭點（本院卷第126頁）：

11 系爭專利請求項1之更正是否違反專利法第120條準用第67條
12 第2、4項規定？

13 陸、本院判斷：

14 一、依專利法第119條第3項但書規定，以違反專利法第120條準
15 用第67條第2項、第4項規定之情事，提起舉發者，依舉發時
16 之規定。本件參加人於112年6月15日提起舉發，應以舉發時
17 所適用111年7月1日施行之現行專利法（下稱專利法）為
18 斷。又依專利法第67條第2項、第4項規定：（第2項）更
19 正，除誤譯之訂正外，不得超出申請時說明書、申請專利範
20 圍或圖式所揭露之範圍。（第4項）更正，不得實質擴大或
21 變更公告時之申請專利範圍。

22 二、系爭專利技術分析：

23 （一）系爭專利技術內容：

24 1. 系爭專利所欲解決問題

25 一般木椅結構方式，包含一立木、一橫木、及兩樺件，該立
26 木其中一端做出兩第一樺槽，該橫木其中一端做出兩第二樺
27 槽，透過該兩樺件樺接該兩第一樺槽與該兩第二樺槽，將該
28 立木與該橫木固定在一起，既能夠快速組裝而且容易操作。
29 但是當使用一段時間後，上述以樺接方式結合的木椅，該樺
30 件難免會一直與該樺槽摩擦，導致該樺槽與該樺件受到毀
31 損，該樺件越來越無法與該樺槽密合，不僅僅使得該木椅有

01 晃動或是解體之虞外，另外乘坐在該木椅上的使用者有可能
02 因為該木椅解體的緣故，導致使用者跌坐在地板上，無形中
03 減少該木椅的使用壽命也隱藏著可怕危險性。另外，一般人
04 發現該木椅有晃動的情形時，總是會在接合的地方釘上些許
05 鐵釘，用以修補該木椅晃動的現象，但是修補的過程中費時
06 又費力，甚至修補過後使得相當平整和乾淨的外觀，形成凹
07 凸不平的修補點，影響該木椅的美觀，且露出來之部分容易
08 讓經過的路人受傷或是鉤破衣褲（系爭專利說明書[先前技
09 術]第[0003]至[0004]段，本院卷第145至146頁）。

10 2.系爭專利解決問題之技術手段

11 一種木椅結合結構，包含一立柱、一橫柱、及至少一樺件。
12 該立柱包含具有一第一表面、一相反於該第一表面的第二表
13 面，及一連接該第一表面與該第二表面的設置面，該設置面
14 凹設一凹槽，該凹槽具有一相反於該第一表面的第一槽壁
15 面、及一相對於該第一槽壁面的第二槽壁面，該立柱設有至
16 少一貫穿該第一表面與該第一槽壁面的穿孔，該第二槽壁面
17 往該第二表面凹設至少一對應於該穿孔的靠抵槽。該橫柱凸
18 設一能夠樺接於該凹槽的凸部，該凸部具有至少一對應於該
19 穿孔與該靠抵槽的對應孔。該至少一樺件，穿設於該穿孔與
20 該對應孔且該樺件之其中一端靠抵該靠抵槽（系爭專利說明
21 書[新型內容]第[0006]至[0009]段，本院卷第146頁）。

22 3.系爭專利對照先前技術之功效

23 具有強化結合結構之椅子，該橫柱的凸部樺接該立柱的凹
24 槽，藉由該樺件穿設該穿孔與該對應孔且該樺件之其中一端
25 靠抵於該靠抵槽，達到堅固性提升、及安全性提升之目的。
26 在乘坐時，讓使用者的坐姿獲得更大的自由度，不需要時常
27 擔心解體或是晃動而小心翼翼乘坐，讓使用者產生不舒適感
28 （系爭專利說明書[新型內容]第[0014]段，本院卷第147
29 頁）。

30 (二)系爭專利申請專利範圍（主要圖式如附件一所示）：

01 系爭專利申請專利範圍共5項，其中請求項1為獨立項，其餘
02 為附屬項。參加人於111年12月13日申請更正，經被告審查
03 准予更正，於112年1月21日公告。原告僅爭執系爭專利更正
04 後請求項1之權利範圍，更正前、後請求項1之內容如下：

05 1.更正前請求項1：一種具有強化結合結構之椅子，包含：一
06 立柱，包含具有一第一表面、一相反於該第一表面的第二表
07 面，及一連接該第一表面與該第二表面的設置面，該設置面
08 凹設一凹槽，該凹槽具有一相反於該第一表面的第一槽壁
09 面、及一相對於該第一槽壁面的第二槽壁面，該立柱設有至
10 少一貫穿該第一表面與該第一槽壁面的穿孔，該第二槽壁面
11 往該第二表面凹設至少一對應於該穿孔的靠抵槽；一橫柱，
12 凸設一能夠樺接於該凹槽的凸部，該凸部具有至少一對應於
13 該穿孔與該靠抵槽的對應孔；以及至少一樺件，穿設於該穿
14 孔與該對應孔且該樺件之其中一端靠抵該靠抵槽。

15 2.更正之請求項1：一種具有強化結合結構之椅子，包含：一
16 立柱，包含具有一第一表面、一相反於該第一表面的第二表
17 面，及一連接該第一表面與該第二表面的設置面，該設置面
18 凹設一凹槽，該凹槽具有一相反於該第一表面的第一槽壁
19 面、及一相對於該第一槽壁面的第二槽壁面，該立柱設有至
20 少一貫穿該第一表面與該第一槽壁面的穿孔，該第二槽壁面
21 往該第二表面凹設至少一對應於該穿孔的靠抵槽；一橫柱，
22 凸設一能夠樺接於該凹槽的凸部，該凸部具有至少一對應於
23 該穿孔與該靠抵槽的對應孔；以及至少一樺件，穿設於該穿
24 孔與該對應孔且該樺件之其中一端靠抵該靠抵槽，且該樺件
25 的外表面凹設有複數溝槽。

26 三、系爭專利請求項1之更正違反專利法第120條準用第67條第2
27 項規定：

28 參加人申請更正系爭專利請求項1之理由為「以申請時圖式
29 圖3為修改基礎，將該樺件30的外表面凹設有複數溝槽更正
30 至請求項1。由於更正後請求項1是將樺件的外表面凹設有複
31 數溝槽，係引進申請時圖式圖3或更正後說明書之內容，

01 ……。更正後所增加之技術內容已記載於圖式中，未超出申
02 請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍」(丁證1卷
03 第41頁)。然查：

04 (一)系爭專利請求項1更正部分係於末段增加「且該樺件的外表
05 面凹設有複數溝槽」等文，惟觀諸系爭專利申請時說明書、
06 申請專利範圍內容，並未有任何說明文字記載「溝槽」相關
07 用語，申請時圖式亦未標示「溝槽」之元件符號。而依系爭
08 專利說明書第[0017]段記載「圖3為圖2實施例之一局部放大
09 立體圖，說明本新型包含：一立柱、一橫柱、及兩樺件的結
10 構及其組態」(本院卷第147頁)，可知圖3僅是圖2的部分
11 放大立體圖；第[0018]段記載「圖4為圖2實施例之一側視剖
12 面圖，說明一立柱、一橫柱、及一樺件的結合態樣」(本院
13 卷第147頁)，可知須配合圖4的側視剖面圖，始能知悉圖2
14 的完整態樣，因此圖2、3、4是不可割裂的同一元件。系爭
15 專利依圖3所示之樺件30僅呈現斜紋佈設，徵以圖4並非示意
16 圖而係側視剖面圖，相互參照圖3、圖4樺件30之外輪廓呈直
17 條狀，並未見溝槽凹陷狀，整體觀之，所屬技術領域中具有
18 通常知識者由圖3、4之圖式，並無法直接無歧異得知樺件30
19 具有溝槽31。

20 (二)依上說明，系爭專利請求項1所提之更正內容，明顯已超出
21 申請時所提說明書、申請專利範圍或圖式之揭露範圍而納入
22 申請時未揭露之技術特徵，亦非所屬技術領域中具有通常知
23 識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式記載事項，可以
24 直接且無歧異得知者，顯見系爭專利請求項1之更正已超出
25 申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，不符合
26 專利法第120條準用專利法第67條第2項規定，自不應准許更
27 正。

28 四、系爭專利請求項1之更正未違反專利法第120條準用第67條第
29 4項規定：

30 比對前揭更正前、後請求項1之內容，更正後請求項1並未減
31 損其更正前主要為提升堅固性、安全性及美觀性之目的(系

01 爭專利說明書第[0005]段，本院卷第146頁)，故未實質擴大
02 或變更公告時之申請專利範圍，是以系爭專利請求項1所為
03 更正並未違反專利法第120條準用第67條第4項規定。

04 五、被告稱參加人舉發答辯書援引新浪網西元2016年9月22日公
05 開的“木制家具的基本接合之榫接合”網頁 (https://k.sina.cn/article_1456061764_56c9bd44001002tdd.html) 第
06 2.1.1.3節所揭圖2.1.1.1.3之(f)開螺旋溝槽圓榫，以
07 及新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司網頁所揭示
08 「實木斜紋木棒」圖片，可理解系爭專利圖3之榫件30係指
09 開螺旋溝槽圓榫，因此更正所加入之「溝槽」特徵係所屬技
10 術領域中具有通常知識者自系爭專利圖3即能直接且無歧異
11 地得知，系爭專利圖4之榫件30未呈現螺旋溝槽之存在乃圖
12 式細節之簡略云云(本院卷第27頁、第125頁、第155至162
13 頁)。然參加人所引前揭新浪網頁內容第2.1.1.3節揭示「圓
14 榫接合的榫頭和榫眼呈圓形。……圖2.1.1.1.3(a)螺旋紋
15 壓縮溝紋圓榫……(f)開螺旋溝槽圓榫」(如附件二所
16 示)，對照圖示可見(a)螺旋紋壓縮溝紋圓榫之上方圖式螺
17 旋紋線條較為稀疏排列，下方圖式無溝槽；(f)開螺旋溝
18 槽圓榫之上方圖式螺旋紋線條較為密集排列，且下方圖式呈
19 現溝槽凹陷狀，因此所屬技術領域中具有通常知識者可以直
20 接無歧異得知(f)開螺旋溝槽圓榫具有溝槽。又新加坡商
21 蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司網頁所揭示「實木斜紋木
22 棒」之網頁圖片解析度不佳，圖片中之實木斜紋木棒無法清
23 楚辨識皆具溝槽。而反觀系爭專利圖3之榫件30雖具有斜紋
24 佈設且呈現密集排列，然圖4之榫件30並未呈現溝槽凹陷
25 狀，與新浪網之圖2.1.1.1.3之(f)開螺旋溝槽圓榫圖
26 示、新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司臺灣分公司網頁之圖片
27 並不相同，無法比附援引，被告所述不可採。

29 六、被告稱系爭專利申請時說明書雖未以文字敘述「溝紋」或
30 「溝槽」二字，惟如前揭新浪網網頁所示，螺旋紋壓縮溝紋
31 圓榫及開螺旋溝槽圓榫等係屬習知，故木工所屬技術領域中

01 具有通常知識者自能直接且無歧異地知悉系爭專利圖3之樺
02 件30上的螺旋條紋即為螺旋溝槽者，縱然系爭專利圖4之樺
03 件30的剖面呈平直狀，亦無礙於所屬技術領域中具有通常知
04 識者意識圖4之樺件30亦是設有螺旋溝槽者。且圖式省略細
05 節，俾免圖面過於複雜而難以辨識，為慣行做法云云(本院
06 卷64頁)。查螺旋紋壓縮溝紋圓樺及開螺旋溝槽圓樺等係屬
07 習知，系爭專利圖4之圖面，加上溝槽凹陷狀亦不複雜，然
08 圖4是側視剖面圖而非示意圖，於物體內部形狀在一般立體
09 圖中不易表達清楚之情況下，可將立體圖畫成剖面圖，用以
10 表明物體內部或其斷面形狀，並無省略細節必要，且系爭專
11 利申請時說明書並未載明圖4有省略溝槽之情形，所屬技術
12 領域中具有通常知識者由圖3之樺件30僅呈現斜紋佈設，圖4
13 之樺件30之外輪廓呈直條狀未見溝槽凹陷狀，整體而言該樺
14 件30並未見溝槽，被告所述實難憑採。

15 七、原告主張被告就系爭專利請求項1之更正未通知原告陳述意
16 見即核准更正，實質影響原告就系爭專利NO1舉發案即本院1
17 11年度行專訴字第37號行政訴訟事件審查範圍，有違專利法
18 第120條準用第74條第3、4項規定之重大瑕疵，原處分應予
19 撤銷，並聲請列為爭點等情(本院卷第204頁)。惟系爭專
20 利請求項1之更正不符合專利法第120條準用專利法第67條第
21 2項規定，不應准許更正，已如前述，本院認無再予論列爭
22 點必要，併此敘明。

23 八、原告聲請由高雄市家具商業同業公會鑑定系爭專利圖3中樺
24 件30所示斜向間隔排列之線條，所呈現之意義可能為何；是
25 否為所屬技術領域中具有通常知識者由該圖3，即可直接無
26 歧異得知該樺件上具螺旋溝槽，待證事實為證明所屬技術領
27 域中具有通常知識者是否由圖3即可直接無歧異得知該樺件
28 上斜向間隔排列之線條為螺旋溝槽等情(本院卷第179頁)，
29 惟原告聲請鑑定之待證事實係法院依當事人舉證、攻防後予
30 以判斷之事項，業經審酌如前所述，原告聲請核無必要。

01 柒、綜上所述，系爭專利請求項1之更正雖未違反專利法第120條
02 準用第67條第4項規定，但有違專利法第120條準用第67條第
03 2項規定，不應准許更正，被告就系爭專利請求項1所為核准
04 更正之處分即有違誤。從而，原處分就本件舉發事件所為
05 「請求項1舉發不成立」之處分，訴願決定予以維持，均有
06 未洽，原告訴請撤銷，並命被告作成舉發成立應予撤銷之處
07 分，為有理由，爰撤銷改判如主文第一、二項所示。

08 捌、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
09 料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必
10 要。

11 玖、結論：本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第2
12 條，行政訴訟法第98條第1項前段、第218條，民事訴訟法第
13 385條第1項前段，判決如主文。

14 中 華 民 國 113 年 10 月 23 日

15 智慧財產第一庭

16 審判長法官 汪漢卿

17 法官 蔡惠如

18 法官 陳端宜

19 以上正本係照原本作成。

20 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
21 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
22 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
23 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
24 他造人數附繕本）。

25 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
26 逕以裁定駁回。

27 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
28 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
29 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。
30

得不委任律師 為訴訟代理人

所需要件

之情形	
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、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，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、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	<ol style="list-style-type: none"> 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。
<p>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。</p>	

02 中 華 民 國 113 年 10 月 23 日