

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 113年度行專訴字第26號

03 民國113年10月23日辯論終結

04 原 告 順德工業股份有限公司

05 代 表 人 陳朝雄

06 訴訟代理人 蔣文正律師

07 複 代 理 人 張哲瑋專利師

08 訴訟代理人 何娜瑩律師

09 被 告 經濟部智慧財產局

10 代 表 人 廖承威

11 訴訟代理人 謝育桓

12 參 加 人 黃再興（即陳麗華之繼承人）

13 黃建凱（即陳麗華之繼承人）

14 黃建偉（即陳麗華之繼承人）

15 黃建銓（即陳麗華之繼承人）

16 黃琮紋（即陳麗華之繼承人）

17 共 同

18 訴訟代理人 賴蘇民律師

19 複 代 理 人 顏漢彰律師

20 訴訟代理人 張東揚律師

21 複 代 理 人 孫德沛律師

22 上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國113  
23 年3月18日經法字第11317300270號訴願決定，提起行政訴訟，並  
24 經本院命參加人參加訴訟，判決如下：

25 主 文

26 一、原告之訴駁回。

27 二、訴訟費用由原告負擔。

28 事實及理由

29 壹、爭訟概要：

30 原告前於民國97年5月16日以「具平針手段的訂書機」申請  
31 發明專利，經編為第097117941號審查，准予專利，並發給

發明第I331096號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共24項）。原告於106年5月12日在系爭專利舉發N01案申請專利範圍更正，經被告准予更正。嗣參加人之被繼承人陳麗華以系爭專利請求項1至4、9至24違反核准時專利法第26條第3項規定，請求項1至24違反同法第22條第4項規定提起舉發。案經被告審查以112年10月18日（112）智專議(-)02060字第11221039600號專利舉發審定書為「請求項1至2、9至24舉發成立，應予撤銷」、「請求項3至8舉發不成立」之處分（下稱原處分），原告不服前揭舉發成立部分之處分，提起訴願，經濟部於113年3月18日以經法字第11317300270號訴願決定（下稱訴願決定）予以駁回，原告不服提起本訴。本院認為本件判決之結果將影響參加人之權利或法律上利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟（卷一第319至320頁）。

## 貳、原告主張及聲明：

- 一、由系爭專利請求項1「該傳動件於兩側向下伸設一對推臂，該對推臂的下端係越過該針匣組件的底側」之技術特徵，可知傳動件兩側的推臂由上而下越過針匣組件，而形成跨設於針匣組件的構造，對所屬技術領域中具有通常知識者而言，單獨由前述內容即可明確瞭解其意義，對其範圍不會產生疑義，原處分錯誤引用請求項差異原則，不當以系爭專利請求項3之技術特徵及說明書、圖式揭示的實施例限制系爭專利請求項1的發明，違反專利法第56條第3項之解釋原則。
- 二、依據系爭專利說明書第5至6頁[發明內容]第1段可知，系爭專利旨在解決先前技術平針構造操作使用費力及組成構件複雜等問題，而系爭專利說明書第8頁第8至12行內容，可知系爭專利請求項1已記載系爭專利解決問題不可或缺且必要之「傳動件結合於壓柄組件，能透過按壓該壓柄驅動平針組件」技術特徵。且依系爭專利說明書第11頁第2段、第14頁第2段記載內容，可知已記載傳動件以推臂推動滑台向後滑動之技術內容，綜合系爭專利說明書記載，所屬技術領域中

01 具有通常知識者能夠理解「頂板」僅為說明書較佳實施例的  
02 具體特徵，可以替換為其他形狀構件，只要符合「傳動件為  
03 斷面概呈倒U形的構件」技術特徵，如桿件或肋條，即能實  
04 現系爭專利技術功效。原處分所謂頂板為必要技術特徵，顯  
05 然以實施例或圖式限縮解釋請求項，違反禁止讀入原則。原  
06 處分所稱欠缺「頂板」、「傳動件可自由轉動，以至於不能  
07 推抵滑台」之態樣自始不在系爭專利請求項1之範圍，將其  
08 限縮至「該傳動件設有一頂板」等相關技術特徵顯不合理。

09 三、聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1至2、9至24舉發成  
10 立，應予撤銷」部分撤銷。

11 參、被告答辯及聲明：

12 一、系爭專利說明書第11頁第14至21行、第11頁第23行至第12頁  
13 第7行、第12頁第14至23行、第14頁第11至21行及第14頁第2  
14 2行至第15頁第2行記載內容，可知系爭專利之具平針手段的  
15 訂書機，其傳動件之「頂板」兩側朝下延伸一對推臂，後端  
16 另設有一可卡扣於推針件頂面之卡制部，當壓柄組件向下壓  
17 制進行裝訂時，透過「頂板」後端靠置於推針件頂面形成支  
18 點，使傳動件兩側之推臂向下越過針匣組件底側，接觸到滑  
19 台之受推部產生反作用力，推動滑台向後移動，解除滑台之  
20 卡抵部對活動台抵緣下降之卡掣限制，藉此完成釘書機平針  
21 裝訂，並達成系爭專利結構簡化及精確操作控制之發明目  
22 的，是傳動件之「頂板」為系爭專利之必要技術特徵。系爭  
23 專利請求項1僅界定傳動件透過軸件穿設與壓柄結合，兩側  
24 設有向下延伸之一對推臂，並未見「頂板」之必要技術特  
25 徵，而無「頂板」後端靠置於推針件頂面，自無法在傳動件  
26 之推臂碰觸到滑台之受推部時，於針匣組件上方形成反作用  
27 力，將使推臂向順時針旋轉，而無法向後推動滑台作動，以  
28 解除滑台對活動台下降之卡掣限制，無法完成釘書機平針裝  
29 訂動作，亦無法達成系爭專利之發明目的，有西元2004年審  
30 查基準第3.4.1.2節規定記載不明確之情形，違反核准時專  
31 利法第26條第3項規定。

01 二、有關針匣組件、壓柄組件之相對位置關係，因系爭專利請求  
02 項1未見有頂板結構之描述，亦未記載「頂板之支點作  
03 用」，於解釋請求項文字亦不應將頂板結構讀入請求項，原  
04 告稱能由請求項1記載得知為「跨設」，係將說明書內容不  
05 當讀入請求項中，違反禁止讀入原則。原告所舉另案本院10  
06 2年度行專訴字第53號案情與本件不同，無法比附援引。系  
07 爭專利請求項2、9至24為直接或間接依附請求項1之技術特  
08 徵，其違反核准時專利法第26條第3項明確性之理由同前所  
09 述。又專利法第26條第3項與同法第22條第2項規定目的不  
10 同，專利法並未規定具有進步性必然具有明確性，原處分並  
11 無違誤。原告所舉發明第I724576號「備用針盒及具有備用  
12 針盒的釘書機」專利之情況與系爭專利未揭示傳動件「頂  
13 板」之情況不同，無法比附援引。

14 三、聲明：駁回原告之訴。

15 肆、參加人陳述及聲明：

16 一、系爭專利說明書全文並未記載傳動件以推臂推動滑台向後滑  
17 動之具體技術內容，而依唯一實施例，傳動件具有頂板跨設  
18 在推針件上方，且頂板後端可壓抵推針件形成支點，為系爭  
19 專利之必要技術特徵。系爭專利請求項1採開放式連接詞，  
20 所記載之傳動件未界定具有頂板，依專利邏輯可知涵蓋有頂  
21 板及無頂板兩種範圍，使所屬技術領域中具有通常知識者無  
22 法僅以說明書記載之唯一實施例實現系爭專利請求項1之全  
23 部範圍，系爭專利請求項1無法為說明書所支持，違反核准  
24 時專利法第26條第3項規定，且說明書不符可據以實現要  
25 件。系爭專利請求項2、9至24同樣未記載「傳動件具有頂  
26 板」之必要技術特徵導致不明確，且未被說明書所支持，違  
27 反核准時專利法第26條第3項規定。

28 二、聲明：駁回原告之訴。

29 伍、爭點（卷一第492頁）：

30 系爭專利請求項1至2、9至24是否違反核准時專利法第26條  
31 第3項規定？

01 陸、本院判斷：

02 一、系爭專利申請日為97年5月16日，於99年8月18日經審定准予  
03 專利（審定卷第36頁、第102頁），是系爭專利有無撤銷原  
04 因，應以核准審定時之92年2月6日修正公布、93年7月1日施  
05 行之專利法（下稱93年專利法）為斷。

06 二、系爭專利技術分析：

07 (一)系爭專利技術內容：

08 1.系爭專利所欲解決的問題（系爭專利說明書第5頁，卷一第4  
09 99頁）：

10 基於考量操作訂書機所產生有關施力能力與手部應有的舒適  
11 感覺，申請人先前提出一種「省力訂書機」的專利申請，並  
12 取得TW證書號M299629號專利，該件專利利用槓桿原理的形  
13 式來設計壓柄的驅動方式，達到省力操作的效果。不過在申  
14 請人實際操作使用後，認為該件專利尚存有組成構件較多，  
15 以及較不易於製造、組裝的不足及限制，並且欲裝填釘書針  
16 時，需要以相當大的開啟角度來打開壓柄組件，不僅所需要  
17 操作空間較大，並且會產生難以平穩地置於平面來裝填釘書  
18 針的問題，影響訂書機操作使用的便利性。

19 2.系爭專利之技術手段（系爭專利說明書第5至6頁，卷一第49  
20 9至500頁）：

21 (1)為解決現有訂書機的平針構造設計有關於操作使用費力及組  
22 成構件複雜等問題及限制，系爭專利提供一種利用樞設結合  
23 於壓柄傳動件直接控制驅動平針組件的訂書機，系爭專利將  
24 具備一對弧形推臂的傳動件以一個軸件直接樞設結合於訂書  
25 機壓柄組件的壓柄中段位置，讓壓柄以後端的主軸件為軸而  
26 向下壓制時，能夠以傳動件向下延伸的弧形推臂直接控制驅  
27 動平針組件，有效地達到結構簡化及精確操作控制等效果。

28 (2)系爭專利進一步提供一種同時具備省力及平針手段的訂書  
29 機，系爭專利將壓柄組件用以結合驅動傳動件的傳動支點，  
30 直接作為壓柄組件所設省力結構的省力支點，巧妙地讓省力  
31 支點與傳動支點形成共點設計，讓壓柄組件連鎖傳動的作動

01 時間差，透過傳動件轉換至平針組件，有效地以結構精簡且  
02 組裝單純的設計，讓訂書機同時具備省力操作及裝訂平針的  
03 效果。

04 3.系爭專利之功效（系爭專利說明書第8至9頁，卷一第502至5  
05 03頁）：

06 系爭專利所提供具平針手段之訂書機，可獲得優點及功效增  
07 進如下：

08 (1)系爭專利直接將傳動件裝配結合於壓柄組件，讓壓柄組件能  
09 夠透過傳動件直接驅動控制裝配於訂書機基座的平針組件，  
10 不僅組成結構精簡且操作順暢便利，同時能夠精確地控制驅  
11 動平針組件的時間差，有效提高訂書機平針作用的實用效  
12 能。

13 (2)系爭專利以訂書機的主軸件為轉點，巧妙地將傳動件的裝配  
14 位置、弧形推臂及平針組件的受推部位，設置在以主軸件為  
15 轉點的擺動路徑上，讓壓柄能夠以直接且省力的方式來驅動  
16 平針組件。

17 (3)系爭專利於壓柄的上方連結設有一具備滑軌的輔助壓柄，讓  
18 穿設於壓柄中段及傳動件的軸件，以可滑動形態結合於輔助  
19 壓柄的滑軌；藉以當使用者透過上蓋來驅動壓柄組件向下壓  
20 制而進行裝訂時，施壓於輔助壓柄前端的作用力(施力點)，  
21 會透過軸件(抗力點)而放大，並以位於針匣前端的頂針片進  
22 行裝訂作業，有效地達到省力操作的效果。

23 (4)系爭專利的壓柄組件向上開啟裝訂書針時，輔助壓柄會帶動  
24 軸件隨著輔助壓柄兩側邊的長孔往上移動，最大只會開啟到  
25 大致直立的狀態，有效地將訂書機的重心保持在底蓋範圍內  
26 的平穩狀態，能夠方便將訂書機置於桌面來裝填或更換訂書  
27 針。

28 (5)系爭專利的傳動件於後端可以卡扣於推針件頂面所設的鈎  
29 部，能夠讓傳動件具備隨著推針件在小角度範圍內偏動的功  
30 能。

31 (二)系爭專利申請專利範圍（系爭專利圖式如附件所示）：

01 系爭專利核准審定時公告之申請專利範圍共24項，其中請求  
02 項1為獨立項，其餘為附屬項。原告於106年5月12日提出更  
03 正，經被告准予更正並於107年11月11日公告，更正後與本  
04 件有關之請求項（以下均指更正後請求項）內容如下：

- 05 1.請求項1：一種具平針手段的訂書機，係包括：一基座，提  
06 供支撐作用；一針匣組件，於後端以可擺動形態連結於該基  
07 座的後端部位；一壓柄組件，安裝於該針匣組件的上方，並  
08 包括有一壓柄、一軸件及一傳動件；該壓柄的後端以可擺動  
09 形態連結於該基座的後端部位，該壓柄的前端結合設有一頂  
10 針片；該軸件橫向穿設於該壓柄的中段部位；該傳動件係透  
11 過該軸件的穿設而結合於該壓柄，該傳動件於兩側向下伸設  
12 一對推臂，該對推臂的下端係越過該針匣組件的底側；以及  
13 一平針組件，安裝於該基座的前段部位，包括有一滑台、一  
14 活動台及一針溝件；該滑台以可前後滑動形態裝配於該基  
15 座，並設有一對應於該對推臂的受推部；該活動台以可升降  
16 擺動形態設於該滑台的上方，並且在該滑台未後移時受到該  
17 滑台的限制而無法下降，於該活動台的前端開設有一針溝  
18 孔；該針溝件係位於對應該針溝孔的範圍內。
- 19 2.請求項2：如申請專利範圍第1項所述之具平針手段的訂書  
20 機，其中所述的基座於後端部位穿設有一主軸件，所述的針  
21 匣組件及壓柄的後端係共同以可擺動形態結合於該主軸件，  
22 所述的軸件、所述傳動件的推臂及所述滑台的受推部係位於  
23 以該主軸件為轉點的擺動線路徑上。
- 24 3.請求項9：如申請專利範圍第1至8項其中任一項所述之具平  
25 針手段的訂書機，其中所述的壓柄組件係設有一輔助壓柄，  
26 該輔助壓柄位於所述壓柄的上方且後端以可擺動形態連結於  
27 該基座的後端部位，並於柄身設有一供所述的軸件以可滑動  
28 形態連結的滑軌。
- 29 4.請求項10：如申請專利範圍第9項所述之具平針手段的訂書  
30 機，其中所述輔助壓柄連結於所述基座的轉點係位於所述壓  
31 柄的轉點的前方。

- 01 5.請求項11：如申請專利範圍第10項所述之具平針手段的訂書  
02 機，其中所述的輔助壓柄係設有二平行位於兩側的側板，於  
03 兩側板相對平行各開設有一道呈長孔形態的所述滑軌，所述  
04 的軸件的兩端係位於所對應的長孔狀滑軌的範圍內。
- 05 6.請求項12：如申請專利範圍第11項所述之具平針手段的訂書  
06 機，其中所述的壓柄於中段部位的頂部兩側相對應設有一對  
07 連動軸孔，所述的軸件係橫向穿設於該連動軸孔。
- 08 7.請求項13：如申請專利範圍第9項所述之具平針手段的訂書  
09 機，其中所述的壓柄於中段部位的頂部兩側相對應設有一對  
10 連動軸孔，所述的軸件係橫向穿設於該連動軸孔。
- 11 8.請求項14：如申請專利範圍第12項所述之具平針手段的訂書  
12 機，其中所述的基座係設有一長形基板，該基板於前段位置  
13 間隔設有一對引導孔及一裝配孔；所述的滑台於底部間隔設  
14 有以可滑動形態對正插扣結合於所對應引導孔及裝配孔的扣  
15 片。
- 16 9.請求項15：如申請專利範圍第14項所述之具平針手段的訂書  
17 機，其中所述的基板於中段位置設有一樞結部，所述的活動  
18 台於後端設有一對以可擺動形態結合於該樞結部的軸部。
- 19 10.請求項16：如申請專利範圍第15項所述之具平針手段的訂書  
20 機，其中所述的滑台於前端頂部設有一卡抵部，所述的活動  
21 台於接近所述針溝孔的底部設有一下降時可抵靠於該卡抵部  
22 的抵緣。
- 23 11.請求項17：如申請專利範圍第16項所述之具平針手段的訂書  
24 機，其中進一步設有一以覆蓋形態結合於所述基座底部的底  
25 蓋，所述的底蓋於前端位置設有一供所述針溝件裝配及引導  
26 升降的滑槽。
- 27 12.請求項18：如申請專利範圍第1至8項其中任一項所述之具平  
28 針手段的訂書機，其中所述的基座係設有一長形基板，所述  
29 的基板於中段位置設有一樞結部，所述的活動台於後端設有一  
30 對以可擺動形態結合於該樞結部的軸部。

01 13.請求項19：如申請專利範圍第18項所述之具平針手段的訂書  
02 機，其中所述的基板於前段位置間隔設有一對引導孔及一裝  
03 配孔；所述的滑台於底部間隔設有以可滑動形態對正插扣結  
04 合於所對應引導孔及裝配孔的扣片。

05 14.請求項20：如申請專利範圍第19項所述之具平針手段的訂書  
06 機，其中進一步設有一以覆蓋形態結合於所述基座底部的底  
07 蓋，於該底蓋的前端位置設有一供所述針溝件裝配及引導升  
08 降的滑槽。

09 15.請求項21：如申請專利範圍第9項所述之具平針手段的訂書  
10 機，其中進一步設有一以覆蓋形態結合於所述基座底部的底  
11 蓋，於該底蓋的前端位置設有一供所述針溝件裝配及引導升  
12 降的滑槽。

13 16.請求項22：如申請專利範圍第1至8項其中任一項所述之具平  
14 針手段的訂書機，其中所述的基座係設有一長形基板，該基  
15 板於前段位置間隔設有一對引導孔及一裝配孔；所述的滑台  
16 於底部間隔設有以可滑動形態對正插扣結合於所對應引導孔  
17 及裝配孔的扣片。

18 17.請求項23：如申請專利範圍第1至8項其中任一項所述之具平  
19 針手段的訂書機，其中進一步設有一以覆蓋形態結合於所述  
20 基座底部的底蓋，所述的底蓋於前端位置設有一供所述針溝  
21 件裝配及引導升降的滑槽。

22 18.請求項24：如申請專利範圍第1或2項所述之具平針手段的訂  
23 書機，其中所述的針匣組件係包括一位於頂側的推針件，該  
24 推針件的前端係卡制於所述的頂針片，並於該壓柄與該推針  
25 件之間設有一壓柄彈簧。

### 26 三、爭點分析：

27 (一)系爭專利請求項1至2、9至24違反93年專利法第26條第3項規  
28 定：

29 1.93年專利法第26條第3項規定：「申請專利範圍應明確記載  
30 申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為  
31 發明說明及圖式所支持」。原告主張參酌現行專利審查基準

01 規定，被告則稱應引用核准審定時之規定（卷一第20頁、第  
02 255頁），經查93年版及現行102年版專利審查基準相關規定  
03 如下：

04 (1)93年版內容：①申請專利範圍應明確，指申請專利範圍每一  
05 請求項之記載應明確，且申請專利範圍所有請求項整體之記  
06 載亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申  
07 請專利範圍之記載，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解  
08 其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每一請求  
09 項中所記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求項之  
10 間的依附關係亦應明確（參93年版專利審查基準第二篇第一  
11 章第3.4.1節明確）。②申請專利範圍必須為發明說明及圖式  
12 所支持，係要求申請專利範圍中每一請求項所記載之申請標  
13 的必須是該發明所屬技術領域中具有通常知識者從發明說明  
14 所揭露的內容直接得到的或總括（generalization）得到的  
15 技術手段（參照本章第3.3.2.1節「一般要點」中所載申請  
16 專利範圍總括的方式），亦即申請專利範圍不得超出發明說  
17 明所揭露的內容。該發明所屬技術領域中具有通常知識者基  
18 於發明說明所揭露的內容，利用例行之實驗或分析方法即可  
19 延伸者，或對於發明說明所揭露之內容僅作明顯之修飾即能  
20 獲致者，均應認定為發明說明所支持之範圍（參93年版專利  
21 審查基準第二篇第一章第3.4.3節為發明說明及圖式所支  
22 持）。

23 (2)現行版內容：①請求項應明確，指每一請求項之記載應明  
24 確，且所有請求項整體之記載亦應明確，使該發明所屬技術  
25 領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明  
26 確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義。具體而言，即每  
27 一請求項中記載之範疇及必要技術特徵應明確，且每一請求  
28 項之間的依附關係亦應明確。解釋請求項時得參酌說明書、  
29 圖式及申請時之通常知識（參現行版專利審查基準第二篇第  
30 一章第2.4.1節明確）。②請求項必須為說明書所支持，係要  
31 求每一請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露之內容為

01 基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容。該發明  
02 所屬技術領域中具有通常知識者，參酌申請時之通常知識，  
03 利用例行之實驗或分析方法，即可由說明書揭露的內容合理  
04 預測或延伸至請求項之範圍時，應認定請求項為說明書所支  
05 持(參現行版專利審查基準第二篇第一章第2.4.3節為說明書  
06 所支持)。

07 (3)依前揭內容可知無論系爭專利核准審定時之93年版或現行版  
08 專利審查基準，有關明確、說明書或圖式所支持之基本觀念  
09 並無變更，故以該兩版本專利審查基準審查，其結果並無差  
10 異，皆為當請求項的範圍過於廣泛，使該發明所屬技術領域  
11 中具有通常知識者，無法僅以說明書或圖式記載之內容或特  
12 定實施方式或實施例實現該請求項的全部範圍，則該請求項  
13 即無法為說明書或圖式所支持，合先敘明。

14 2.依據系爭專利說明書內容：(1)第11頁第14至21行記載「前述  
15 的傳動件(36)係為一斷面概呈倒U形的構件，其係設有一頂  
16 板，於該頂板的兩側朝下伸出一對推臂(361)，並於該對推  
17 臂(361)鄰接該頂板的上端位置設有一對為該軸件(35)樞穿  
18 的軸孔(362)，該對推臂(361)在向下伸出的同時以弧形角度  
19 朝後彎伸而呈彎弧狀，並且該對推臂(361)的下端係越過該  
20 針匣組件(20)的底側，該傳動件(36)於該頂板的後端設有一  
21 可卡扣於前述推針件(23)頂面所設鉤部(231)的卡制部(36  
22 3)，……」(卷一第505頁)；(2)第11頁第23行至第12頁第7  
23 行記載「……該平針組件(40)係包括：一滑台(41)、……、  
24 一活動台(43)、……，並於該滑台(41)後端的兩側凸設有一  
25 對供前述傳動件(36)以推臂(361)推抵的受推部(412)，讓該  
26 受推部(412)、該傳動件(36)的推臂(361)及該軸件(35)係位  
27 於以該主軸件(13)為轉點的擺動路徑上」(卷一第505至506  
28 頁)；(3)第12頁第14至23行記載「前述的活動台(43)係以可  
29 升降擺動形態設於該滑台(41)的上方，……，該活動台(43)  
30 於接近前端鄰近該針溝孔(431)的底部位置設有一下降時可  
31 抵靠於該滑台(41)所設卡抵部(415)的抵緣(434)；……」

01 (卷一第506頁)；(4)第14頁第11至21行記載「……當壓柄  
02 組件(30)向下壓制進行裝訂時，傳動件(36)會隨同壓柄(31)  
03 一起下降，配合活動台(43)的抵緣(434)受到位於下方的滑  
04 台(41)的卡抵部(415)頂抵，能夠確實地將裝訂物夾制在針  
05 匣組件(20)與活動台(43)之間，並且讓傳動件(36)的推臂(3  
06 61)接觸到滑台(41)的受推部(412)；如第七圖所示，此時壓  
07 柄(31)透過傳動件(36)以推臂(361)推動滑台(41)向後滑  
08 動，解除滑台(41)對活動台(43)下降的卡掣限制，讓壓柄(3  
09 1)透過頂針片(32)壓制釘書針、活動台(43)及針溝件(45)瞬  
10 間一起下降，能夠在釘書針的針腳彎折之後，對針腳產生敲  
11 擊壓平的作用，有效地達到平針的效能」(卷一第508  
12 頁)；(5)第14頁第22行至第15頁第2行記載「本發明將用以  
13 控制驅動平針組件(40)的傳動件(36)安裝結合於壓柄(31)的  
14 中段位置，可以在壓柄(31)以後端為軸而向下壓制時，藉由  
15 傳動件(36)向下延伸的弧形推臂(361)直接控制驅動平針組  
16 件(40)，有效地達到結構簡化及精確操作控制的效果」(卷  
17 一第508至509頁)。可知系爭專利之具平針手段的訂書機，  
18 其傳動件之「頂板」兩側朝下延伸一對推臂，後端另設有一  
19 可卡扣於推針件頂面之卡制部，當壓柄組件向下壓制進行裝  
20 訂時，透過「頂板」後端靠置於推針件頂面形成支點，使傳  
21 動件兩側之推臂向下越過針匣組件底側，接觸到滑台之受推  
22 部產生反作用力，推動滑台向後移動，解除滑台之卡抵部對  
23 活動台抵緣下降之卡掣限制，藉此完成釘書機平針裝訂，並  
24 達成系爭專利結構簡化及精確操作控制之發明目的，是傳動  
25 件之「頂板」為系爭專利之必要技術特徵。

26 3.系爭專利請求項1之技術特徵如前所述，其中「該傳動件係  
27 透過該軸件的穿設而結合於該壓柄，該傳動件於兩側向下伸  
28 設一對推臂，該對推臂的下端係越過該針匣組件的底側」之  
29 技術特徵，雖具有傳動件可對應於系爭專利說明書所載內  
30 容，然系爭專利請求項1之整體僅界定傳動件透過軸件穿設  
31 與壓柄結合，兩側設有向下延伸之一對推臂，並未見「頂

01 板」之必要技術特徵，而無「頂板」後端靠置於推針件頂  
02 面，自無法在傳動件之推臂碰觸到滑台之受推部時，於針匣  
03 組件上方形成反作用力，將使推臂向順時針旋轉，而無法向  
04 後推動滑台作動，以解除滑台對活動台下降之卡掣限制，不  
05 僅無法完成釘書機平針裝訂動作，亦無法達成系爭專利前揭  
06 發明目的。

07 4.依上所述，系爭專利之「頂板」為系爭專利說明書記載為達  
08 成發明目的之必要技術特徵，系爭專利請求項1未界定該  
09 「頂板」必要技術特徵，自有記載不明確情形，是以系爭專  
10 利請求項1違反93年專利法第26條第3項規定。

11 5.系爭專利請求項2、9至24之技術特徵如前所述，為直接或間  
12 接依附於請求項1之附屬項，均包含系爭專利請求項1之全部  
13 技術特徵，並分別為進一步之界定。查系爭專利請求項2、9  
14 至24亦未記載「頂板」之必要技術特徵，自亦有前述記載不  
15 明確之情形，是以系爭專利請求項2、9至24亦違反93年專  
16 利法第26條第3項規定。

17 (二)原告主張不可採之理由：

18 1.原告主張參酌申請時的通常知識，即可知傳動件36的主體係  
19 「跨設」於該針匣組件20上，使兩個推臂361由傳動件36的  
20 兩側向下越過針匣組件20，其跨設部位自會抵靠針匣組件20  
21 而形成「支點」，系爭專利不會因為欠缺「頂板」乙詞文字  
22 而導致不明確；原處分錯誤引用請求項差異原則，不當以系  
23 爭專利請求項3之技術特徵及說明書、圖式揭示的實施例限  
24 制系爭專利請求項1的發明，違反93年專利法第56條第3項之  
25 解釋原則云云（卷一第22頁、卷二第9頁）。經查：

26 (1)原告自陳系爭專利申請時形式上沒有界定「跨設」文字，但  
27 如系爭專利請求項1所記載，傳動件於兩側向下伸設一對推  
28 臂，該對推臂下端係越過針匣組件底側，根據此一技術特徵  
29 已實質隱含「跨設」之技術（卷一第490頁）。而觀諸系爭專  
30 利說明書第11頁第14至22行記載「前述的傳動件(36)係為一  
31 斷面概呈倒U形的構件，其係設有一頂板，於該頂板的兩側

01 朝下伸出一對推臂(361)，並於該對推臂(361)鄰接該頂板的  
02 上端位置設有一對為該軸件(35)樞穿的軸孔(362)，該對推  
03 臂(361)在向下伸出的同時以弧形角度朝後彎伸而呈彎弧  
04 狀，並且該對推臂(361)的下端係越過該針匣組件(20)的底  
05 側，該傳動件(36)於該頂板的後端設有一可卡扣於前述推針  
06 件(23)頂面所設鈎部(231)的卡制部(363)，藉以讓傳動件(3  
07 6)具備隨著該推針件(23)在小角度範圍內偏動的功能」，可  
08 知系爭專利傳動件36於該頂板的後端設有一可卡扣於前述推  
09 針件23頂面所設鈎部231的卡制部363，即系爭專利傳動件36  
10 以頂板「跨設」於該針匣組件20上，故原告所稱之實質隱含  
11 「跨設」之技術，係隱含於系爭專利說明書及圖式之中。而  
12 系爭專利請求項1係界定「一壓柄組件，安裝於該針匣組件  
13 的上方」及「傳動件於兩側向下伸設一對推臂，該對推臂的  
14 下端係越過該針匣組件的底側」，由於系爭專利請求項1內  
15 未見有頂板結構之描述亦無界定針匣組件及壓柄組件之相對  
16 位置，於解釋該段請求項之文字也不應將頂板結構或針匣組  
17 件及壓柄組件之相對位置讀入請求項1，是以在請求項1未界  
18 定頂板的情形下，原告所稱能由請求項1記載得知「跨  
19 設」，實屬將說明書內容不當讀入請求項中，違反禁止讀入  
20 原則，原告主張不可採。

21 (2)93年專利法第56條第3項規定：「發明專利權範圍，以說明  
22 書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得  
23 審酌發明說明及圖式」，系爭專利之「頂板」為系爭專利說  
24 明書記載為達成發明目的之必要技術特徵，系爭專利請求項  
25 1未界定該「頂板」必要技術特徵，有記載不明確情形，已  
26 如前述，原處分並無將系爭專利請求項3當作系爭專利請求  
27 項1，而為系爭專利請求項1申請專利範圍解釋之情事，原告  
28 所謂原處分錯誤引用請求項差異原則，違反93年專利法第56  
29 條第3項之解釋原則云云，顯屬無據。

30 2.原告主張請求項是否符合93年專利法第26條第3項規定，應  
31 採實質判斷，不應將「較佳實施例」與「必要技術特徵」混

01 為一談云云（卷一第23頁）。經查：

02 (1)系爭專利說明書所載較佳實施例僅有一個實施例，且該實施  
03 例載明「頂板」為系爭專利之必要技術特徵，先予敘明。

04 (2)系爭專利說明書[發明內容]記載：「前述具平針手段的訂書  
05 機，其中的傳動件係設有一頂板，於該頂板的兩側朝下伸出一  
06 對呈弧形彎伸形態的推臂，於該對推臂鄰接該頂板的位置  
07 設有一為軸件通過的軸孔。前述具平針手段的訂書機，其中  
08 的針匣組件係包括一位於頂側的推針件，該推針件於頂面的  
09 中段偏後位置設有一鉤部；傳動件於頂板的後端設有一為該  
10 鉤部所限制的卡制部」（系爭專利說明書第7頁第10至17行，  
11 卷一第501頁），可知系爭專利發明內容已載明系爭專利之  
12 「頂板」後端須靠置於推針件頂面，方能在傳動件之推臂碰  
13 觸到滑台之受推部時，於針匣組件上方形成反作用力，使推  
14 臂向順時針方向旋轉，進而向後推動滑台作動，以解除滑台  
15 對活動台下降之卡掣限制，從而完成釘書機平針裝訂動作，  
16 並達成系爭專利之發明目的，即「頂板」為系爭專利之必要  
17 技術特徵。依上所述，系爭專利說明書[發明內容]或[較佳  
18 實施例]皆載明「頂板」為達成釘書機完整平針動作的之必  
19 要技術特徵，原告主張不可採。

20 3.原告主張現行審查基準稱「必要技術特徵，指申請專利之發  
21 明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其整體構成發明的技  
22 術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎」，並稱  
23 另案（N01）之處分業已認定系爭專利具有進步性，又認定  
24 請求項1至2、9至24未記載必要技術特徵，判斷上有所扞格  
25 云云（卷一第26頁）。經查：舉發程序採當事人進行主義，  
26 另案(N01)舉發人未主張之法條規定，被告並無論述必要，  
27 亦與本件(N02)爭點無涉。又93年專利法第26條第3項規定：  
28 「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以  
29 簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」；同法  
30 第22條第4項規定：「申請專利之發明為該發明所屬技術領  
31 域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者，

01 不得取得發明專利」，二者規範重點不同，並無法稱二者有  
02 必然連動關係。以進步性而言，系爭專利請求項主張技術特  
03 徵範圍之大小受限於前案證據之技術特徵，只要規避該等證  
04 據揭露之內容，且產生不可預期之功效增進，則肯認非該發  
05 明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  
06 輕易完成者，具有進步性；前述93年專利法第26條第3項規  
07 定目的在於明確申請專利範圍內每項技術特徵的意義及範  
08 圍，二法條之規範目的及審酌重點各異，專利法並未規定具  
09 有進步性必然具有明確性，原告主張不可採。

10 4.原告主張原處分稱請求項1未記載「頂板」之必要技術特徵  
11 而有不明確，此與他案第I724576號專利請求項1未記載「彈  
12 簧」之必要技術特徵之審查原則不同，而有前後標準不一之  
13 問題，故原處分違反行政程序法第8條「行政行為，應以誠  
14 實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴」之規定  
15 云云（卷一第26至28頁）。經查：發明第I724576號專利請  
16 求項1記載「……一滑動座，可被彈推設置於該安裝座且可  
17 相對於該安裝座滑移，該滑動座包括：一座部，可被彈推地  
18 容置於該容室，……，在該滑動座相對於該安裝座滑移時，  
19 該軌道與該定位凸柱相對移動並形成一心型移動軌跡，  
20 ……，該備用針盒還包括一可被壓縮地設置於該安裝座與該  
21 滑動座間的彈性件」，上述彈性件即為彈簧的上位概念之元  
22 件，故第I724576號專利請求項1已揭示彈簧上位概念之「彈  
23 性件」之必要技術特徵。而系爭專利請求項1未載明「頂  
24 板」之必要技術，已如前述，經審閱系爭專利請求項1亦未  
25 載明「頂板」上位概念之技術特徵。因此，第I724576號專  
26 利請求項1欠缺「彈簧」與系爭專利請求項1欠缺「頂板」之  
27 情況顯不相同，無法比附援引，原告據以指稱原處分違反行  
28 政程序法第8條規定云云，並不可採。

29 柒、綜上所述，系爭專利請求項1至2、9至24違反93年專利法第2  
30 6條第3項規定，原處分所為「請求項1至2、9至24舉發成  
31 立，應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦

01 無不合。從而，原告訴請撤銷此部分原處分及訴願決定，為  
02 無理由，應予駁回。

03 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  
04 料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無逐一論述必  
05 要。

06 玖、結論：原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2條，  
07 行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

08 中 華 民 國 113 年 11 月 27 日

09 智慧財產第一庭

10 審判長法官 汪漢卿

11 法官 蔡惠如

12 法官 陳端宜

13 以上正本係照原本作成。

14 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  
15 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內  
16 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  
17 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按  
18 他造人數附繕本）。

19 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，  
20 逕以裁定駁回。

21 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  
22 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不  
23 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。  
24

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。

	<p>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。</p> <p>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。</p>
<p>(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</p>	<p>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。</p> <p>2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。</p> <p>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。</p> <p>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>
<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 11 月 27 日

書記官 吳祉瑩