

最 高 行 政 法 院 判 決

110年度上字第172號

上 訴 人 陳麗華

（即原審參加人）

訴訟代理人 張東揚 律師

賴蘇民 律師

上 訴 人 經濟部智慧財產局

（即原審被告）

代 表 人 洪淑敏

被 上 訴 人 順德工業股份有限公司

（即原審原告）

代 表 人 陳朝雄

訴訟代理人 桂齊恒 律師

林景郁 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國109年12月23日智慧財產法院109年度行專更(一)字第6號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人陳麗華負擔。

理 由

一、事實概要：被上訴人前以「具平針手段的訂書機」（下稱系爭專利），向上訴人經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，經上訴人智慧局准予發給發明專利證書。嗣上訴人陳麗華對之提起舉發，被上訴人亦提出更正申請專利範圍，且經上訴人智慧局舉辦聽證，並於審查後作成「民國106年5月12日之更正事項，准予更正」、「請求項1至4、9至24舉發成立，應予撤銷」、「請求項5至8舉發不成立」審定（下稱原處分）。被上訴人對前揭應予撤銷之部分不服，且

依行政程序法第109條規定，經聽證作成之行政處分，其行政救濟程序，免除訴願程序，被上訴人遂提起行政訴訟，並聲明：原處分關於「請求項1至4、9至24舉發成立應予撤銷」之部分撤銷，經智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）107年度行專訴字第92號行政判決（下稱原審107年判決）駁回。被上訴人不服，提起上訴，經本院109年度判字第351號判決廢棄原審107年判決，發回原審更為審理，嗣經原審109年度行專更(一)字第6號行政判決（下稱原判決）撤銷原處分關於「請求項1至4、9至24舉發成立，應予撤銷」部分。上訴人陳麗華不服，提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之答辯，均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，撤銷原處分關於「請求項1至4、9至24舉發成立，應予撤銷」部分，係以：
(一)證據2不足證明系爭專利請求項1至4不具進步性。證據2圖式之圖1、2揭露一種具有折彎裝置的訂書機，包括：一基台(10)，提供支撐作用；一針匣單元(20)，其於後端以可擺動形態連結於基台之後端部位；一把手組件，安裝於針匣單元之上方，並包括有一把手(30)、一樞接軸(26)及一驅動件(90)；把手後端以可擺動形態連結於基台之後端部位，把手於前端設有一推進器(40)，驅動件於兩側向下伸設一對驅動具，驅動具之下端越過針匣單元之底側；暨一平針組件，安裝於基台之前段部位，包括有一滑動件(70)、一載紙台(60)及一敲彎件(50)；滑動件以可前後滑動形態裝配於基台，並設有一對應於驅動具之被動凸輪(80)，且在滑動件未後移時受到滑動件之卡止部(72)限制而無法下降，其於載紙台之前端開設有一開口部(64)；敲彎件位於對應開口部之範圍，證據2具有折彎裝置之訂書機、基台、針匣單元、把手、樞接軸、驅動件、推進器、驅動具、滑動件、載紙台、敲彎件、被動凸輪、開口部，相當於請求項1之具平針手段之訂書

01 機、基座、針匣組件、壓柄、軸件、傳動件、頂針片、推
02 臂、滑台、活動台、針溝件、受推部、針溝孔。(二)依據證據
03 2說明書第15頁及圖式之圖1、2，可知證據2第一實施例之樞
04 接軸(26)橫向穿設於驅動件(90)，藉由樞接軸之穿設而結合
05 於針匣單元(20)；依據證據2說明書第19頁及圖式之圖14，
06 可知證據2第二實施例之樞接軸橫向穿設於驅動件，藉由樞
07 接軸之穿設而結合於把手(30)前段，其與系爭專利請求項1
08 之傳動件透過軸件之穿設而結合於壓柄中段部位，均有不
09 同。故證據2未揭露系爭專利請求項1「軸件橫向穿設於壓柄
10 的中段部位；傳動件透過軸件之穿設而結合於壓柄」。再
11 者，依證據2圖式之圖5所示，可知證據2之載紙台(60)藉由H
12 字狀卡合凸條配合引導槽而上下滑動，僅能在垂直方向上直
13 線往復移動，無法進行圓弧形軌跡之擺動，是證據2未揭露
14 系爭專利請求項1「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上
15 方」技術特徵。(三)系爭專利請求項1藉由技術特徵具有系爭
16 專利說明書所載省力及精確操作控制之功效，就所採取技術
17 手段及所達成功效而言，證據2與系爭專利請求項1不同，該
18 發明所屬技術領域中具有通常知識者，難依據證據2所揭露
19 內容即可輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2不足以
20 證明系爭專利請求項1不具進步性。證據2不足以證明系爭專
21 利請求項1不具進步性，系爭專利請求項2、3、4為直接或間
22 接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，
23 並為進一步之界定。準此，證據2不足以證明系爭專利請求
24 項2至4不具進步性。(四)證據2、6；2、4、6；2、5、6；2、4
25 至6之組合均不足證請求項9至16不具進步性。證據4雖揭露
26 一種訂書機，具有共同樞設於支持軸(7)操作臂(6)、握把部
27 (3)、針蓋(11)、針匣(9)及緊鉗臂(5)，藉由卡抵於操作部
28 前端，並頂抵於針蓋之連結構件(30)推動下方之滑動構件1
29 9。惟證據4之連結構件之連結方式與系爭專利請求項1之傳
30 動件不同，無法對應於系爭專利請求項1之傳動件。證據5雖
31 揭露一種訂書機，具有共同樞設於中空梢(7)手柄(2)、驅動

01 器臂(3)、釘書針蓋(4)、釘書針倉匣(5)及夾緊臂(6)，藉由
02 卡抵於驅動器臂前端，頂抵於釘書針蓋之連桿(15)推動下方
03 之阻擋器(16)。惟證據5之連桿(15)連結方式與系爭專利請
04 求項1之傳動件，兩者不相同，無法對應於系爭專利請求項1
05 之傳動件。證據6固揭露一種訂書機，藉由外握把與內握把
06 之倍力機構，以防止按壓時歪斜。惟證據6未具有對應於系
07 爭專利請求項1之傳動件與滑台之驅動機構，就所採取之技
08 術手段及所達成之功效而言，證據2、4、5、6與系爭專利請
09 求項1不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，難依
10 據證據2、4、5、6所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項
11 1之發明。(五)證據2、4、6；2、4至6之組合均不足證請求項1
12 7、21不具進步性。證據2；2、4或2、5；2、4、5之組合均
13 不足證請求項18、19不具進步性。證據2、4；2、4、5之組
14 合均不足證請求項20不具進步性。證據2；2、4；2、5；2、
15 4、5之組合均不足證請求項22不具進步性。證據2、4；2、
16 4、5之組合均不足證請求項23不具進步性。證據2、4；2、
17 5；2、4、5之組合均不足證請求項24不具進步性。原處分認
18 系爭專利請求項1至4、9至24不具進步性，容有誤會。上訴
19 人智慧局認定系爭專利違反核准時專利法第22條第4項，而
20 作成請求項1至4、9至24舉發成立部分之行政處分，其於法
21 未洽。被上訴人據此請求撤銷原處分，為有理由，應予准許
22 等語。

23 四、本院查：

- 24 (一)本件上訴人陳麗華係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟
25 之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上
26 訴，其利害關係與原審被告即智慧局一致，本件應併列智慧
27 局為上訴人。
- 28 (二)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規
29 定。」為專利法第71條第3項本文所明定。查系爭專利係於9
30 7年5月16日申請，核准審定日為99年8月18日(原判決誤載為
31 104年1月13日)，故本件關於系爭專利有無具備進步性要件

之判斷，應依核准時之專利法(即92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法)為斷。又發明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，不得依專利法申請取得發明專利，核准時專利法第22條第4項定有明文。而發明專利權違反上開專利法之規定者，任何人得檢附證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。

(三)系爭專利為一種具平針手段之訂書機，所欲解決之問題、技術手段及功效詳如原判決第18至第20頁所載(系爭專利說明書第8、9頁參見)。系爭專利申請專利範圍共計24個請求項，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項，被上訴人於106年5月12日向上訴人智慧局提出更正申請，並經准予更正在案，其內容均如原判決之記載(原判決第20頁至第24頁參見)。而本件關於證據2、4至6及其等之組合，均不足證明系爭專利請求項1至4、9至24不具進步性等情，業據原審論明，核與卷內資料相符，認事用法於法亦無違誤。

(四)事實認定乃事實審法院之職權，苟其事實之認定符合證據法則，縱其證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，亦不得謂為判決有違背法令之情形。查依證據2圖式之圖5所示，可知證據2之載紙台(60)藉由H字狀卡合凸條配合引導槽而上下滑動，僅能在垂直方向上直線往復移動，無法進行圓弧形軌跡之擺動，是證據2未揭露系爭專利請求項1「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」技術特徵等情，為原審依其調查證據之結果所確認，已明確論述得心證之理由，經核與經驗法則、論理法則無違，並就上訴人於原審主張證據2之載紙台與板簧之連結關係顯示載紙台係以升降擺動形態移動，揭露系爭專利請求項1「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」技術特徵、系爭專利之針溝件是在滑槽中垂直移動，進行訂針時之最後一段行程是垂直升降，未具有因活動台之圓弧路徑而帶

來垂直對正的效果等節何以不足採取，詳予指駁，並無違誤。上訴意旨主張系爭專利之垂直對正效果，乃是基於訂針最後一段行程之垂直升降路徑，而非完全之圓弧路徑。針溝件（45）於訂針之最後一段行程是垂直升降，而非升降擺動，原判決為相反之認定，顯有認定事實不依證據，違反證據法則、經驗法則及判決理由不備之違背法令。原判決認系爭專利之滑槽寬度設計容許其有橫向偏移空間，但採納不同判斷標準審酌證據2之揭露內容，改為認定證據2之載紙台（60）藉由H字狀卡合凸條配合引導槽而上下滑動，僅能在垂直方向上直線往復移動，無法進行圓弧形軌跡之擺動，無視證據2所清楚揭露之內容，並做出相反認定更是具有違反證據法則、論理法則、經驗法則之違法云云，均無可採。

(五)上訴意旨雖主張系爭專利自身明確承認此項技術為其申請時之通常知識，我國第0000000號發明專利說明書第9頁第3段第2行至第6行及圖1、我國第0000000號發明專利說明書第7頁第2段第2行及圖4至圖6，皆已完全揭露該等活動台升降擺動之技術特徵。故通常知識者即得參照證據2之載紙台特徵以及通常知識簡單置換、變更即可輕易完成系爭專利之活動台特徵云云。惟查，我國第0000000號及第0000000號發明專利雖記載於系爭專利第4、5頁之「先前技術」段落，惟記載內容係表明該二專利乃系爭專利所欲改良之先前技術，該二專利並非教科書或工具書，性質上僅為先前技術，尚難謂屬系爭專利申請時之通常知識，上訴人僅以其記載於系爭專利說明書中即指稱系爭專利自承該二專利為習知技術，容有誤解。

(六)所謂判決理由矛盾，指判決所載理由前後牴觸或判決主文與理由不符之情形而言，至判決不備理由，係指判決全然未記載理由，或雖有判決理由，但其所載理由不明瞭或不完備，不足使人知其主文所由成立之依據等情形。原判決已論明：依據證據2說明書第15頁及圖式之圖1、2，可知證據2第一實施例之樞接軸（26）橫向穿設於驅動件（90），藉由樞接軸之穿

01 設而結合於針匣單元(20)；依據證據2說明書第19頁及圖式
02 之圖14，可知證據2第二實施例之樞接軸橫向穿設於驅動
03 件，藉由樞接軸之穿設而結合於把手(30)前段，其與系爭
04 專利請求項1之傳動件透過軸件之穿設而結合於壓柄中段部
05 位，均有不同。故證據2未揭露系爭專利請求項1「軸件橫向
06 穿設於壓柄的中段部位；傳動件透過軸件之穿設而結合於壓
07 柄」等情詳明，核無不合。另就上訴人於原審主張由證據2
08 說明書第18、19頁及圖式之圖14至16，所屬技術領域中具有
09 通常知識者，可將驅動件透過樞接軸橫向穿設於把手之結
10 構，結合於證據2圖式之圖1實施例，而輕易完成系爭專利請
11 求項1「軸件橫向穿設於壓柄之中段部位；傳動件透過軸件
12 而結合於壓柄」技術特徵、證據2之載紙台與板簧之連結關
13 係顯示載紙台係以升降擺動形態移動，揭露系爭專利請求項
14 1「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」技術特徵等
15 節，何以不足採取，詳予指駁。上訴意旨仍執詞主張系爭專
16 利通篇未揭露其軸件樞設於壓柄中段或前段、後段等其他位
17 置會因此產生其他不可預期之有利功效。原判決關於軸件特
18 徵部分之申請專利範圍解釋錯誤，致使未能正確分析證據2
19 是否揭露系爭專利之軸件特徵，顯然違背法令，亦有判決不
20 備理由之違法。證據2與系爭專利之軸件特徵僅有樞接於把
21 手前段附近或中段之形式差異，對於通常知識者來說，能夠
22 直接置換、調整。原判決違背經驗法則及論理法則，有判決
23 不備理由、理由矛盾之違法。審酌上訴人於更審補充提出之
24 證據2第二實施例之翻譯可知，證據2第二實施例已清楚揭露
25 「將樞接軸樞接於把手前端部附近」之技術特徵，明確建
26 議、教示可以改變樞接軸(26)之安裝位置，且安裝位置可自
27 針匣改變至把手。因此，通常知識者即具備明顯的動機可以
28 改變證據2之樞接軸(26)的安裝位置，將樞接軸(26)橫向穿
29 設於把手(30)的中段部位，完成系爭專利請求項1之軸件技
30 術特徵云云，無非對於原判決已詳予論斷之事項再予爭執，

01 或以其一己主觀之見解，指摘其為不當，難謂為原判決有違
02 背法令之情形。

03 (七)末按進步性之判斷首重確定申請專利之發明範圍，進而確認
04 申請專利之發明與相關先前技術之差異，且以該發明所屬技
05 術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及
06 申請時的通常知識後，判斷是否能輕易完成申請專利之發
07 明。原判決依系爭專利請求項1之技術內容與證據2比較結
08 果，已載明：1. 證據2揭露請求項1「一種具平針手段之訂書
09 機，係包括：一基座，提供支撐作用；一針匣組件，其於後
10 端以可擺動形態連結於基座的後端部位；一壓柄組件，安裝
11 於針匣組件之上方，並包括有一壓柄、一軸件及一傳動件；
12 壓柄之後端以可擺動形態連結於基座的後端部位，壓柄於前
13 端結合設有一頂針片，傳動件於兩側向下伸設一對推臂，對
14 推臂之下端係越過針匣組件的底側；暨一平針組件，安裝於
15 基座之前段部位，包括有一滑台、一活動台及一針溝件；滑
16 台以可前後滑動形態裝配於基座，並設有一對應於對推臂之
17 受推部，且在滑台未後移時受到滑台之限制而無法下降，其
18 於活動台之前端開設有一針溝孔；針溝件係位於對應針溝孔
19 之範圍內」技術特徵。2. 證據2未揭露系爭專利請求項1「軸
20 件橫向穿設於壓柄的中段部位；傳動件透過軸件之穿設而結
21 合於壓柄」及「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」
22 技術特徵。3. 系爭專利請求項1藉由技術特徵具有系爭專利
23 說明書所載省力及精確操作控制之功效，就所採取技術手段
24 及所達成功效而言，證據2與系爭專利請求項1不同，該發明
25 所屬技術領域中具有通常知識者，難依據證據2所揭露內容
26 即可輕易完成系爭專利請求項1之發明，故證據2不足以證明
27 系爭專利請求項1不具進步性等情。以上均經原判決詳述其
28 事實認定之依據及得心證之理由，核與卷內事證並無不符，
29 合於進步性之比對原則，且無違背論理法則或經驗法則，亦
30 無判決不適用法規或適用不當、理由矛盾等違背法令情事。
31 上訴意旨以原判決未依進步性判斷原則，逕以證據2未揭露

01 完全相同之技術特徵即認定系爭專利之軸件特徵非通常知識
02 者所能輕易完成，並據此認定證據2不足以證明系爭專利之
03 軸件特徵不具進步性，有判決違背法令及判決理由矛盾之違
04 誤等節，委無可採。

05 (八)本院為法律審，依行政訴訟法第254條第1項規定，除別有規
06 定外，本院應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎，
07 當事人在本院原則上不得提出新攻擊防禦方法，資為上訴之
08 理由。上訴人於上訴後始引用日本實願昭00-000000、00-00
09 0000、TW00000000、000000號等專利文件，主張上開專利案
10 之「載紙台」採用升降擺動設計，揭示活動台升降擺動技術
11 特徵，屬於通常知識云云，核係提出於原審未曾主張之新攻
12 擊方法，而指摘原判決為違法，自無可採。

13 (九)綜上所述，原判決撤銷原處分關於「請求項1至4、9至24舉
14 發成立，應予撤銷」部分，核無違誤。上訴意旨，仍執前
15 詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
16 回。

17 五、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
18 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104
19 條、民事訴訟法第85條第1項但書，判決如主文。

20 中 華 民 國 111 年 10 月 6 日

21 最高行政法院第三庭

22 審判長法官 胡 方 新

23 法官 蕭 惠 芳

24 法官 曹 瑞 卿

25 法官 梁 哲 瑋

26 法官 林 惠 瑜

27 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

28 中 華 民 國 111 年 10 月 6 日

29 書記官 林 郁 芳