

最 高 行 政 法 院 判 決

111年度上字第907號

上 訴 人 Meir Avganim

訴訟代理人 熊誦梅 律師

被 上 訴 人 經濟部

代 表 人 王美花

參 加 人 英格馬有限公司

代 表 人 蘇明隆

訴訟代理人 吳中仁 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111年9月23日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第18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負擔。

理 由

一、上訴人前於民國101年12月26日以「梯形安全插槽的安全鎖」向被上訴人所屬智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，並以同年1月12日及8月23日申請之美國第61/585849號及第61/692465號專利案主張優先權，於103年12月29日經核准發給發明第0000000號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利請求項1、2及4違反核准時專利法第22條第2項及第26條第2項規定提起舉發，上訴人則於109年10月28日提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本（更正請求項4）。案經智慧局審查，以110年7月9日（110）智專三(-)04078字第11020657500號專利舉發審定書為「109年10月28日之更正事項，准予更正」、「請求項1至2舉發成立，應予撤銷」、「請求項4舉發不成立」之處分（下稱原處分）。參加人不服前揭准予更正及舉發不成立部分之處分，提起訴

01 願，被上訴人於111年1月21日以經訴字第11006310310號訴
02 願決定書為「原處分關於『請求項4舉發不成立』部分撤
03 銷，由原處分機關於6個月內另為適法之處分。原處分關於
04 『109年10月28日之更正事項，准予更正』部分訴願駁回」
05 之決定，上訴人不服前揭撤銷原處分之部分決定，循序提起
06 行政訴訟，並聲明：訴願決定關於「原處分關於『請求項4
07 舉發不成立』部分撤銷，由原處分機關於6個月內另為適法
08 之處分」部分撤銷。經智慧財產及商業法院（下稱原審）以
09 111年度行專訴字第18號行政判決（下稱原判決）駁回其訴
10 後，提起本件上訴。

11 二、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用
12 原判決所載。

13 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

14 (一)系爭專利所欲解決的問題，係習知技術之矩形安全插槽，係
15 3x7毫米並且具有一可旋轉之T形條閉鎖元件，例如，閉鎖元
16 件20造成許多複雜的問題，不夠堅固而且在某方面容易破
17 裂。習知技術機械裝置的另一項缺點係為閉鎖元件20必須在
18 該件器械側面24的後面旋轉，因而妨礙到其他內部組件。系
19 爭專利原公告之申請專利範圍共計19項，上訴人於109年10
20 月28日提出說明書及請求項之更正，經智慧局審定准予更
21 正。專利審查基準第五篇第一章4.2「爭點整理」規定：
22 「舉發之審查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點
23 整理，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範
24 圍。爭點整理，係在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證
25 據決定爭點；如有合併審查，仍依各舉發案之舉發聲明、理
26 由及證據分別進行爭點整理，與一般各案之爭點整理相同。
27 爭點整理，可確立後續之審查事項及證據調查之範圍；超出
28 爭點範圍外之審定理由會被認為訴外審查之違法，未審酌之
29 爭點構成漏未審酌之違法，爭點範圍內得依職權調查證據，
30 且審定後同一爭點有一事不再理之適用等」；同篇章4.2.1
31 「爭點認定之態樣」規定：「爭點係由請求項、舉發理由

（包括舉發事由）及證據三者所構成，其中之一不同，即屬不同爭點」。依此，舉發之審查以爭點為單位，任一爭點未予審查者即屬漏未審酌。

(二)本件參加人110年1月7日專利舉發補充理由書第33頁載明「該請求項4記載段落『…，一〔滑動裝置〕，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一〔閉鎖裝置〕，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮』中之滑動裝置與閉鎖裝置皆未見於發明說明（實施方式）及圖式，致證據1（按即系爭專利）請求項4難為發明說明及圖式支持，自有違核准時專利法第26條第2項之規定」等語，可知參加人於舉發階段確已對於本件爭點為前揭主張，原處分機關就本件爭點並未作實體審查，有漏未審酌之瑕疵。

(三)系爭專利更正後請求項4之記載內容既與系爭專利請求項1不完全相同，各該請求項是否違反專利法第26條第2項規定，自非相同爭點，雖系爭專利請求項1於另件舉發案經原處分機關審定並未違反專利法第26條第2項，並經原審109年度行專訴字第54號行政判決維持，仍無法作為系爭專利更正後請求項4未違反專利法第26條第2項之理由，亦無一事不再理之適用，上訴人所為主張不足採。原處分機關漏未審酌本件爭點，已如前述，被上訴人就此實體技術爭議，責由原處分機關進行審查，並指定於6個月之相當期間另為適法之處分，核係於被上訴人法定權限內，視本件情節所為之決定，於法並無不合等語，乃判決駁回上訴人在原審之訴。

四、本院查：

(一)按核准時專利法第26條第2項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」次按專利舉發案件採爭點主義，故核准之專利有無違反專利法規定，僅就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查。又專利審查基準第五篇第一章4.2「爭點整理」規定：「舉發之審

查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。爭點整理，係在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定爭點；如有合併審查，仍依各舉發案之舉發聲明、理由及證據分別進行爭點整理，與一般各案之爭點整理相同。爭點整理，可確立後續之審查事項及證據調查之範圍；超出爭點範圍外之審定理由會被認為訴外審查之違法，未審酌之爭點構成漏未審酌之違法，爭點範圍內得依職權調查證據，且審定後同一爭點有一事不再理之適用等」；同篇章4.2.1「爭點認定之態樣」規定：「爭點係由請求項、舉發理由（包括舉發事由）及證據三者所構成，其中之一不同，即屬不同爭點」依此，爭點包括請求項、舉發理由（包括舉發事由）及證據，其中之一不同，即屬不同爭點。舉發之審查採職權原則，在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據進行爭點整理，並依爭點調查證據及審查，未審酌之爭點構成漏未審酌之違法。

(二)再按，事實認定乃事實審法院之職權，證據之證明力如何或如何調查事實，事實審法院有衡情斟酌之權，如事實之認定已斟酌全辯論意旨及調查證據結果，未違背論理及經驗法則或證據法則，縱證據之取捨與當事人所希冀者不同，致認定的事實異於當事人之主張，亦不得謂原判決有違背法令之情形。所謂判決不備理由，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。經查，本件參加人110年1月7日專利舉發補充理由書第33頁載明「該請求項4記載段落『...，一〔滑動裝置〕，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一〔閉鎖裝置〕，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮』中之滑動裝置與閉鎖裝置皆未見於發明說明（實施方式）及圖式，致證據1（按即系爭專利）請求項4難為發明說明及圖式支持，自有違核准時專利法第26條第2項之規定」等語（舉發

卷一第266頁及其反面），為原審依法確定之事實，核與卷內證據尚無不符。原判決並論明：參加人於舉發階段確已對於本件爭點為前揭主張，原處分機關就本件爭點並未作實體審查，有漏未審酌之瑕疵等情，已詳述得心證之理由，復就上訴人主張系爭專利請求項4並無違反專利法第26條第2項規定，且參加人舉發理由書並未提及本件爭點，專利舉發補充理由書亦未明確列為爭點，僅於該理由書第33頁以40餘字記載，縱原處分未明列此爭點，對判斷結果亦不生影響；系爭專利請求項4經原處分核准更正，則該更正必亦符合專利法其他核准專利事由，訴願決定書肯認請求項4之更正符合專利法第67條，同時認原處分漏未審酌本件爭點，顯然前後矛盾；系爭專利請求項1於另件舉發案業經原處分機關審定並未違反專利法第26條第2項，並經原審109年度行專訴字第54號行政判決維持，而系爭專利更正後請求項4與系爭專利請求項1之閉鎖裝置及滑動裝置的技術特徵相同，舉發人以相同爭點再次提起舉發，有一事不再理之適用等節，何以不足採取，分別詳予指駁，並無違反論理法則、經驗法則、證據法則或理由不備之情事。上訴意旨主張系爭專利請求項4並無違反專利法第26條第2項規定，為智慧局職務上所明知之事實，且舉發人109年5月29日舉發理由書並未提及有此爭點，且於110年1月7日舉發補充理由書中第33頁最後1行至第34頁第1行，以40餘字空泛記載，則智慧局必係認為此部分非爭執事項，無必要列為本案之爭點。原判決並未詳論何以經專利法第67條核准更正與是否違反專利法第26條第2項無涉等節，就原判決已詳為論駁之事項，再執陳詞為爭議，指摘原判決未詳予調查及不適用法規、不備理由之違法云云，無非係其個人之主觀見解及就原審認定事實、證據取捨之職權行使事項為指摘，並無可採。

(三)綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

01 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
02 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
03 主文。

04 中 華 民 國 112 年 6 月 28 日

05 最高行政法院第三庭

06 審判長法官 胡 方 新

07 法官 蕭 惠 芳

08 法官 曹 瑞 卿

09 法官 梁 哲 瑋

10 法官 林 惠 瑜

11 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

12 中 華 民 國 112 年 6 月 28 日

13 書記官 林 郁 芳