

最 高 行 政 法 院 判 決

114年度上字第46號

上 訴 人 順德工業股份有限公司

代 表 人 陳朝雄

訴訟代理人 蔣文正 律師

何娜瑩 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 黃再興（即陳麗華之繼承人）

黃建凱（即陳麗華之繼承人）

黃建偉（即陳麗華之繼承人）

黃建銓（即陳麗華之繼承人）

黃琮紋（即陳麗華之繼承人）

共 同

訴訟代理人 賴蘇民 律師

張東揚 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113年11月27日智慧財產及商業法院113年度行專訴字第26號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、原判決廢棄。

二、訴願決定及原處分（除確定部分外）均撤銷。

三、第一審及上訴審訴訟費用均由被上訴人負擔。

理 由

一、上訴人前於民國97年5月16日以「具平針手段的訂書機」申請發明專利，經被上訴人審查後，於99年8月18日准予專利，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）。上訴人於106年5月12日在系爭專利舉發N01案申請專利範圍更正，並經被上訴人准予更正。嗣參加人之被繼承人陳麗華於110年4月26日以系爭專利請求項1至4、9至24違反核准時（即93年7月1日施行）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，對之提起舉發。案經被上訴人審查，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），上訴人對原處分關於舉發成立部分不服，循序提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1至2、9至24舉發成立，應予撤銷」部分均撤銷（至原處分關於請求項3至8舉發不成立部分，已告確定）。經原審判決駁回，乃提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張、被上訴人於原審答辯與參加人於原審陳述，引用原判決之記載。

三、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：依系爭專利說明書第11頁、第12頁、第14頁記載可知系爭專利之具平針手段的訂書機，其傳動件之「頂板」兩側朝下延伸一對推臂，後端另設有一可卡扣於推針件頂面之卡制部，當壓柄組件向下壓制進行裝訂時，透過「頂板」後端靠置於推針件頂面形成支點，使傳動件兩側之推臂向下越過針匣組件底側，接觸到滑台之受推部產生反作用力，推動滑台向後移動，解除滑台之卡抵部對活動台抵緣下降之卡掣限制，藉此完成訂書機平針

01 裝訂，並達成系爭專利結構簡化及精確操作控制之發明目
02 的，是傳動件之「頂板」為系爭專利之必要技術特徵。然系
03 爭專利請求項1之整體僅界定傳動件透過軸件穿設與壓柄結
04 合，兩側設有向下延伸之一對推臂，並未見「頂板」之必要
05 技術特徵，而無「頂板」後端靠置於推針件頂面，自無法在
06 傳動件之推臂碰觸到滑台之受推部時，於針匣組件上方形成
07 反作用力，將使推臂向順時針旋轉，而無法向後推動滑台作
08 動，以解除滑台對活動台下降之卡掣限制，不僅無法完成訂
09 書機平針裝訂動作，亦無法達成系爭專利前揭發明目的，是
10 以系爭專利請求項1違反核准時專利法第26條第3項規定。系
11 爭專利請求項2、9至24為直接或間接依附於請求項1之附屬
12 項，亦未記載「頂板」之必要技術特徵，自亦有記載不明確
13 之情形，而違反核准時專利法第26條第3項規定，因此，原
14 處分所為「請求項1至2、9至24舉發成立，應予撤銷」之處
15 分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合等詞，為其判
16 斷之基礎。

17 四、本院按：

18 (一)核准時專利法第26條第3項規定：「申請專利範圍應明確記
19 載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須
20 為發明說明及圖式所支持。」立法理由載明：「按申請專利
21 範圍係界定申請人欲請求保護之範圍，做為日後權利主張之
22 依據，故申請專利範圍應如何記載，甚為重要。一般國家均
23 僅就申請專利範圍之記載應能明確，其各請求項之記載應簡
24 潔，且最重要者必須為發明說明所支持，而加以明定。」因
25 專利權範圍係以申請專利範圍之記載為準，故申請專利範圍
26 每一請求項之記載應明確，亦即每一請求項記載之範疇及必
27 要技術特徵應明確，使專利權人及該發明所屬技術領域中具
28 有通常知識者，由請求項之記載內容，即可明確瞭解專利權
29 範圍。所稱「必要技術特徵」，係指申請專利之發明為解決
30 問題所不可或缺的技术特徵，而發明所欲解決之問題，係指
31 申請專利之發明所要解決先前技術中存在的問題。又判斷申

01 請專利範圍之記載是否明確，應參酌發明說明揭露之內容、
02 申請時的通常知識及該發明所屬技術領域中具有通常知識者
03 於申請當時對申請專利範圍之認知。

04 (二)依發明說明所揭露之內容，系爭專利為解決習知訂書機的平
05 針構造設計有操作使用費力及組成構件複雜之問題，提供一
06 種利用樞設結合於壓柄傳動件直接控制驅動平針組件的訂書
07 機，系爭專利係將具備一對弧形推臂的傳動件以一個軸件直
08 接結合於訂書機壓柄組件的壓柄中段位置，讓壓柄以後端的
09 主軸件為軸而向下壓制時，能夠以傳動件向下延伸的弧形推
10 臂直接控制驅動平針組件，有效地達到結構簡化及精確操作
11 控制等效果，且系爭專利將壓柄組件用以結合驅動傳動件的
12 傳動支點，直接作為壓柄組件所設省力結構的省力支點，省
13 力支點與傳動支點形成共點設計，讓壓柄組件連鎖傳動的作
14 動時間差，透過傳動件轉換至平針組件，有效地以結構精簡
15 且組裝單純的設計，讓訂書機同時具備省力操作及裝訂平針
16 的效果等情，為原審依法確定之事實。此外，系爭專利說明
17 書第14頁第22行至第15頁第2行亦記載「本發明將用以控制
18 驅動平針組件(40)的傳動件(36)安裝結合於壓柄(31)的中段
19 位置，可以在壓柄(31)以後端為軸而向下壓制時，藉由傳動
20 件(36)向下延伸的弧形推臂(361)直接控制驅動平針組件(4
21 0)，有效地達到結構簡化及精確操作控制的效果」，因此，
22 傳動件具備一對弧形推臂並裝配結合於壓柄組件，而透過傳
23 動件直接驅動控制裝配於訂書機基座的平針組件，即可達成
24 組成結構精簡且操作順暢便利，同時能夠精確地控制驅動平
25 針組件的時間差，提高訂書機平針作用之功效，至壓柄組件
26 用以結合驅動傳動件的傳動支點，並直接作為壓柄組件所設
27 省力結構的省力支點，則可達成壓柄直接且省力方式來驅動
28 平針組件之功效，為申請專利之發明為解決問題所不可或缺的
29 技術特徵。

30 (三)更正後系爭專利申請專利範圍共計24項，其中請求項1為獨
31 立項，其餘為附屬項。系爭專利請求項1之內容為「一種具

01 平針手段的訂書機，係包括：一基座，提供支撐作用；一針
02 匣組件，於後端以可擺動形態連結於該基座的後端部位；一
03 壓柄組件，安裝於該針匣組件的上方，並包括有一壓柄、一
04 軸件及一傳動件；該壓柄的後端以可擺動形態連結於該基座
05 的後端部位，該壓柄的前端結合設有一頂針片；該軸件橫向
06 穿設於該壓柄的中段部位；該傳動件係透過該軸件的穿設而
07 結合於該壓柄，該傳動件於兩側向下伸設一對推臂，該對推
08 臂的下端係越過該針匣組件的底側；以及一平針組件，安裝
09 於該基座的前段部位，包括有一滑台、一活動台及一針溝
10 件；該滑台以可前後滑動形態裝配於該基座，並設有一對應
11 於該對推臂的受推部；該活動台以可升降擺動形態設於該滑
12 台的上方，並且在該滑台未後移時受到該滑台的限制而無法
13 下降，於該活動台的前端開設有一針溝孔；該針溝件係位於
14 對應該針溝孔的範圍內。」已界定「該軸件橫向穿設於該壓
15 柄的中段部位；該傳動件係透過該軸件的穿設而結合於該壓
16 柄，該傳動件於兩側向下伸設一對推臂，該對推臂的下端係
17 越過該針匣組件的底側」及「一平針組件，安裝於該基座的
18 前段部位，包括有一滑台、一活動台及一針溝件；該滑台以
19 可前後滑動形態裝配於該基座，並設有一對應於該對推臂的
20 受推部」。據此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，
21 依申請時的通常知識可認知，系爭專利請求項1之傳動件與
22 壓柄係因結合而產生連動關係，傳動件的推臂並與平針組件
23 滑台的受推部對應，當壓下壓柄時，傳動件的推臂會推動滑
24 台的受推部使滑台後移，進而解除滑台對活動台的限制，其
25 所界定之傳動件具備一對弧形推臂並裝配結合於壓柄組件，
26 並透過傳動件直接驅動控制裝配於訂書機基座的平針組件，
27 且壓柄組件之省力支點結合驅動傳動件的傳動支點等技術特
28 徵，即可解決前述習知訂書機操作使用費力及組成構件複雜
29 之問題，並達成系爭專利的發明目的，依上開說明，系爭專
30 利請求項1記載之範疇及必要技術特徵均已明確。

01 (四)至系爭專利說明書第11頁第14至21行雖記載「前述的傳動件
02 (36)係為一斷面概呈倒U形的構件，其係設有一頂板，於該
03 頂板的兩側朝下伸出一對推臂(361)，並於該對推臂(361)鄰
04 接該頂板的上端位置設有一對為該軸件(35)樞穿的軸孔(36
05 2)，該對推臂(361)在向下伸出的同時以弧形角度朝後彎伸
06 而呈彎弧狀，並且該對推臂(361)的下端係越過該針匣組件
07 (20)的底側，該傳動件(36)於該頂板的後端設有一可卡扣於
08 前述推針件(23)頂面所設鉤部(231)的卡制部(363)，……」
09 而就傳動件之結構進一步界定具有「頂板」，且其後端設有
10 可卡扣於推針件頂面所設鉤部的卡制部，惟依系爭專利說明
11 書第9頁第4至6行所示，該結構係為使傳動件具備隨著推針
12 件在小角度範圍內偏動之功效，而非透過頂板後端靠置於推
13 針件頂面形成支點，並在針匣組件上方形成反作用力，因
14 此，傳動件具有「頂板」僅為系爭專利較佳實施例之一，而
15 非系爭專利請求項1之必要技術特徵。況傳動件與壓柄結合
16 而產生連動關係，即可使傳動件推臂推動滑台的受推部，已
17 如前述，是原判決逕認系爭專利請求項1須利用傳動件之頂
18 板結構，於壓柄組件向下壓制進行裝訂時，透過頂板後端靠
19 置於推針件頂面形成支點，在針匣組件上方形成反作用力，
20 否則無法向後推動滑台作動等情，據以維持被上訴人關於舉
21 發成立部分之原處分，即有認定事實未憑證據之違法。

22 (五)綜上所述，原判決既有上述違法，且違法情事足以影響判決
23 結果，上訴人指摘原判決違背法令，求予廢棄，為有理由，
24 應予准許。又因本件事實已臻明確，且所涉法律問題業經兩
25 造充分攻防，爰由本院本於原審依法確定之事實，廢棄原判
26 決，並撤銷訴願決定及原處分（除確定部分外）。

27 五、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第2
28 條、行政訴訟法第256條第1項、第259條第1款、第98條第1
29 項前段，判決如主文。

30 中 華 民 國 115 年 6 月 26 日
31 最高行政法院第一庭

01 審判長法官 胡 方 新
02 法官 楊 坤 樵
03 法官 張 國 勳
04 法官 林 麗 真
05 法官 林 欣 蓉

06 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
07 中 華 民 國 115 年 6 月 26 日
08 書記官 張 玉 純