

智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第14號

原告 建利光學股份有限公司

代表人 王李子峯（董事長）

訴訟代理人 黃昭雄律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

參加人 辛旻瓊

訴訟代理人 陳文郎律師

賴蘇民律師

複代理人 孫德沛律師

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國107年12月27日經訴字第10706312950號訴願決定，提起行政訴訟，經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面：

一、按我國行政訴訟制度採行訴願前置主義，是以，撤銷訴訟之標的，原則上乃原告對於「經訴願決定形塑之原處分」違法並損害其權利之主張（最高行政法院105年判字第268號判決意旨參照）。次按「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」，智慧財產案件審理法第33條第1項所明定，其中所指同一撤銷

或廢止理由，就專利而言，乃指專利不具新穎性、進步性、未為說明書及圖式所支持，或不明確且未充分揭露等情形，就其中任一理由，當事人於言詞辯論終結前，均得提出新證據，即構成一新爭點，法院仍應審酌之（最高行政法院106年度判字第5號判決意旨參照）。觀其立法理由，乃為避免循環爭訟，有限度地放寬要件，於言詞辯論終結前，舉發人就同一撤銷理由仍得提出新證據以構成新爭點，惟若非屬新證據而無新爭點之存在，自無智慧財產案件審理法第33條第1項規定之適用。

二、本件參加人對系爭專利提出舉發，主張系爭專利請求項1 是否違反專利法第120 條準用第26條第2 項之規定（即未為說明書及圖式所支持，下稱撤銷事由(一)）；另證據2 、3 之組合、證據3 、4 之組合均足以證明系爭專利請求項1 不具進步性（下稱撤銷事由(二)）等語（參審定書第4 頁）。嗣被告以系爭專利請求項1 違反專利法第120 條準用第26條第2 項之規定（即不為說明書及圖式所支持），惟證據2 、3 之組合、證據3 、4 之組合均不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，而為「請求項1 舉發成立應予撤銷」之處分，原告就舉發成立部分（即有關撤銷事由(一)）提起訴願，經訴願決定駁回，原告即提起本件訴訟。嗣參加人於本院審理中雖主張撤銷事由(二)亦應納入本案審理範圍云云（本院卷第141 頁），惟參照前揭說明，本件訴訟之標的乃原告對於「經訴願決定形塑之原處分」即有關撤銷事由(一)之認定是否違法並損害其權利之主張，至撤銷事由(二)則未經訴願程序，而非屬本件訴訟之標的，參加人之主張顯與訴願前置主義之法制不合；且參加人有關撤銷事由(二)之主張，於舉發階段即已提出並

01 經被告審酌，非屬參加人另提出之新證據，亦未構成新爭點
02 ，自亦無智慧財產案件審理法第33條第1 項規定之適用。準
03 此，本案審理範圍自僅及於撤銷事由(一)，而不及於撤銷事由
04 (二)，以下茲僅就撤銷事由(一)為論述。

05 貳、實體方面：

06 一、事實概要：

07 原告前於民國104 年11月19日以「眼鏡鏡腳彈性結構」向被
08 告申請新型專利，申請專利範圍共7 項，經被告編為第0000
09 00000 號進行形式審查，准予專利，並發給新型第M518342
10 號專利證書（下稱系爭專利）。其後參加人於106 年6 月26
11 日以系爭專利請求項1 至2 有違核准時專利法第120 條準用
12 第26條第2 項及第22條第2 項之規定，對之提起舉發。原告
13 即於106 年9 月15日提出系爭專利申請專利範圍更正本（刪
14 除請求項2 ，並更正請求項1 內容）。案經被告認該更正本
15 符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1 有違前
16 揭專利法第120 條準用第26條第2 項規定，以107 年8 月20
17 日（107 ）智專三（一）02016 字第10720766300 號專利舉
18 發審定書為「106 年9 月19日（應為106 年9 月15日之誤繕
19 ）之更正事項，准予更正」、「請求項1 舉發成立，應予撤
20 銷」及「請求項2 舉發駁回」之處分。原告就前述審定書中
21 有關「請求項1 舉發成立，應予撤銷」部分之處分不服，提
22 起訴願，經經濟部以107 年12月27日經訴字第10706312950
23 號訴願決定駁回，原告即向本院提起行政訴訟。因本件訴訟
24 結果，如認應撤銷訴願決定及原處分，參加人的權利或法律
25 上利益將受損害，故本院依職權裁定命其獨立參加本件訴訟
26 。

01 二、原告主張：

02 (一)系爭專利請求項1 並無違反核准時專利法第120 條準用第26
03 條第2 項之情形：

04 1.本案在更正過的請求項1 確實是記載「一基礎本體在預設段
05 落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔
06 」，隨即接著記載「…以允許…撓性體沿著前述基礎本體貫
07 穿的每一道孔依序引入」，由此可看出，這裡所指的孔係一
08 個或非單一數量的孔，以及在撓性體的組裝上，即是循著每
09 一道孔逐步引入，這樣的記載對於相關業者依具有的模具知
10 識或模具業者之經驗，已經足以清楚判斷如何安裝及二者構
11 件的特質，無需過度實驗或研究。且相關業者或技術領域之
12 人，倘欲瞭解此類物件應如何組裝及其相關構件的形態、屬
13 性，本不可能僅依據系爭專利請求項的文字記載，而須參酌
14 說明書與圖式才能完全理解。從而「對本案更正的請求項1
15 記載的「一基礎本體在預設段落是形成至少一道或一道以上
16 呈間距或非間距且相連通的孔」，這裡的孔形態及數量是被
17 允許必須審酌說明書【0015】段落第3 至4 行記載的「（在
18 此的孔11是包含以下提到的相關抵制部13到透空的區域16）
19 」及圖式，以配合撓性體2 沿著前述基礎本體1 貫穿的每一
20 道孔11依序引入，使得眼鏡腳3 可獲有預期的彈性外扳及回
21 復力，故本案更正後請求項1 除了在判定是否為說明書能獲
22 得支持外，配合圖式說明時亦足以讓本案請求項1 具備完全
23 成立，而符合專利法第120 條準用第26條第2 項的規定。

24 2.再者，系爭專利請求項1 之「道」就是「路」，「一道」就
25 是一條路上過去的，不論有幾個孔，整個貫穿過去就是一個
26 「道」，系爭專利記載的就是「一道」，並非寫「一個或一

個以上」，且「一個」的話，就不會說是相連通的孔，故必然是指非單一數量的孔，故請求項1 並無矛盾或不為說明書所支持的情形。

(二)並聲明：原處分及原決定關於系爭專利案所為「請求項1 舉發成立，應予撤銷」部分，均應予撤銷。

三、被告辯稱：

(一)請求項1 所載「一基礎本體在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔」中明確指稱「至少一道或一道以上…孔」；而由系爭專利說明書【0015】段落所述「一基礎本體在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔（在此的孔是包含以下提到的相關抵制部13到透空區域16），以允許相符形態的撓性體沿著前述基礎本體貫穿的每一道孔依序引入，使該撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體」之內容可知，為達成撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體，須包含抵制部、透空區域；惟請求項1 僅載述「一基礎本體在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔，以允許相符形態的撓性體沿著前述基礎本體貫穿的每一道孔依序引入，使該撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體」之技術特徵，並未就說明書所載「（在此的孔是包含以下提到的相關抵制部13到透空區域16）」之技術內容加以界定。又系爭專利附屬請求項3、7 才進一步界定具有抵制部、透空區域；基於申請專利範圍各個請求項間之差異原則，顯然請求項1 之「至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔」未如說明書所載「（在此的孔是包含以下提到的相關抵制部13到透空區域16）」，致系爭專利請求項1 中「基礎本體在預

設段落是形成至少一道…的孔…使撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體」者，未能為說明書支持，違反專利法第120 條準用第26條第2 項之規定。

(二)並聲明：原告之訴駁回。

四、參加人主張：

(一)原告錯誤解讀及不當限縮系爭專利請求項1 之專利權範圍，並據以主張原處分違法，不足採信：

1.分析系爭專利請求項1 所界定的技術內容，實質上包含有結構特徵以及功能敘述，在結構特徵部分，該眼鏡腳3 具有兩個構件，即基礎本體1 與撓性體2 。又，為了使該撓性體2 和該基礎本體1 保持一確切的嵌置成一體，該請求項1 界定，該基礎本體1 在預設段落形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔11。因此，進一步分析該請求項1 所界定之基礎本體1 的構造以及該基礎本體1 和撓性體2 的結構，可以釐清該請求項1 並未界定下列限制條件如下（參證7）：

①系爭專利請求項1 並未限制基礎本體1 具有抵制部13，依據請求項差異原則，系爭專利進一步以請求項3 （依附於請求項1 ）來限縮請求項1 之「基礎本體1 在預設段落形成的孔11必須在前、後端具有一截抵制部13，以允許撓性體2 在引入後保持一確切的方位限制」，即表示系爭專利請求項1 所界定之「基礎本體1 」，並不以請求項3 、說明書（見系爭專利說明書【0015】段）及圖式所揭露的「孔11是包含以下提到的相關抵制部13到透空的區域16」（參證7 號說明圖之系爭專利說明書所記載之基礎本體的構造圖式）為限制條件，意即請求項1 所界定之基礎本體1 的範圍可涵蓋僅具有孔

11而不具有抵制部13到透空的區域16的構造，也就是不具有抵制部13、凹陷區域15、外頂限制部14、透孔區域16的構造（參證7 號說明圖之系爭專利請求項1 所界定之基礎本體的構造圖式），此由該基礎本體1 僅具有一個孔11或多個孔11即可完全符合請求項1 所界定之基礎本體1 的文義獲得證明。此外，若將抵制部13引進請求項1 用於解釋請求項1 的專利權範圍，將導致請求項1 與請求項3 的專利權範圍相同，不符合請求項差異原則。

②系爭專利請求項1 並未限制基礎本體1 具有外頂限制部14，依據請求項差異原則，系爭專利進一步以請求項4（依附於請求項1）來限縮請求項1 之「基礎本體1 在預設段落形成的孔11必須在適切段落具有一至少一截或一截以上的外頂限制部14，以利引入的撓性體2 在作外撐或回復能和基礎本體1 之間保持良好的方位牽制」，即表示系爭專利請求項1 所界定之「基礎本體1」，並不以請求項4、說明書（見系爭專利說明書【0015】段）及圖式所揭露的「孔11是包含以下提到的相關抵制部13到透空的區域16」（參證7 號說明圖之系爭專利說明書所記載之基礎本體的構造圖式）為限制條件，意即請求項1 所界定之基礎本體1 的範圍可涵蓋僅具有孔11而不具有抵制部13到透空的區域16的構造，也就是不具有抵制部13、凹陷區域15、外頂限制部14、透孔區域16的構造（參證7 號說明圖之系爭專利請求項1 所界定之基礎本體的構造圖式）。此外，若將外頂限制部14引進請求項1 用於解釋請求項1 的專利權範圍，將導致請求項1 與請求項4 的專利權範圍相同，不符合請求項差異原則。

③系爭專利請求項1 並未限制基礎本體1 具有凹陷區域15、透

01 空區域16，依據請求項差異原則，系爭專利進一步以請求項
02 7（依附於請求項1）來限縮請求項1之「基礎本體1位在
03 預設段落的孔11，是允許部分段落朝外側呈凹陷狀的區域15
04 、及部分段落為內外側呈透空的區域16，以利引入的撓性體
05 2保持部分朝外呈現、和部分可在內外側呈現」，即表示系
06 爭專利請求項1所界定之「基礎本體1」，並不以請求項7
07 、說明書（見系爭專利說明書【0015】段）及圖式所揭露的
08 「孔11是包含以下提到的相關抵制部13到透空的區域16」（
09 參證7號說明圖之系爭專利說明書所記載之基礎本體的構造
10 圖式）為限制條件，意即請求項1所界定之基礎本體1的範
11 圍可涵蓋僅具有孔11而不具有抵制部13到透空的區域16的構
12 造，也就是不具有抵制部13、凹陷區域15、外頂限制部14、
13 透孔區域16的構造（參證7號說明圖之系爭專利請求項1所
14 界定之基礎本體的構造圖式）。此外，若將凹陷區域15、透
15 空區域16引進請求項1用於解釋請求項1的專利權範圍，將
16 導致請求項1與請求項7的專利權範圍相同，不符合請求項
17 差異原則。

18 2.原告於起訴狀第6頁第8行至第17行雖稱「這裡的孔形態及
19 數量是被允許必須審酌說明書【0015】段落第3-4行記載的
20 『（在此的孔11是包含以下提到的相關抵制部13到透空的區
21 域16）』及圖式，以配合撓性體2沿著前述基礎本體1貫穿
22 的每一道孔11依序引入，使得眼鏡腳3可獲有預期的彈性外
23 扳及回復力，在這種情況下本案更正過的請求項1除了在判
24 定是否為說明書能獲得支持外，一併在配合圖式的說明下是
25 足以讓本案請求項1具備完全成立，而符合專利法第120條
26 準用第26條第2項的規定」云云。然而：

01 ①系爭專利請求項1 所記載之基礎本體1 僅界定具有至少一道
02 或一道以上的孔11（參證7），並未界定具有抵制部13到透
03 空的區域16的構造，也就是未界定具有抵制部13、凹陷區域
04 15、外頂限制部14、透孔區域16的構造，業如前述，原告顯
05 然已不當且錯誤地將請求項3、4、7 與說明書及圖式記載
06 的限制條件引進請求項1 中，而增加請求項1 所未記載之限
07 制條件，亦即，原告已將請求項1 所界定之基礎本體1 不當
08 限縮至具有抵制部13、凹陷區域15、外頂限制部14、透孔區
09 域16的構造，實屬對請求項1 之專利權範圍錯誤解讀及不當
10 限縮，同時突顯出原告對於申請專利範圍、說明書及圖式各
11 具不同功能、作用存在誤解。

12 ②承上說明，系爭專利又如何達到使撓性體2 和基礎本體1 保
13 持一確切的嵌置成一體的效果？系爭專利之說明書通篇未記
14 載相關內容，惟使撓性體2 和基礎本體1 保持一確切的嵌置
15 成一體的技術手段，實為系爭專利達到其使用目的及使用功
16 效的必要技術特徵。是以，應認定系爭專利請求項1 不明確
17 且無法為說明書所支持。

18 ③原告固稱「以配合撓性體2 沿著前述基礎本體1 貫穿的每一
19 道孔11依序引入，使得眼鏡腳3 可獲有預期的彈性外扳及回
20 復力」，然系爭專利請求項1 及說明書【0015】段皆明確記
21 載，系爭專利是藉由凹折段落12獲有使用時更佳彈性外扳及
22 回復力，並非如原告所稱藉由基礎本體1 的孔11與撓性體2
23 嵌置成一體的結構產生上述功效。

24 3.此外，依據原處分書第5 頁第5 行至第13行記載，專利權人
25 （即原告）答辯指稱由說明書【0015】段落第3 至4 行記載
26 至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔（在此的

01 孔是包含以下提到的相關抵制部13到透空的區域16)之實施
02 方式看出，單一的孔11在具備位於前、後端的抵制部13、適
03 切段落的外頂限制部14、部分段落朝外側呈凹陷狀的區域15
04 、及部分段落為內外側成透空狀的區域16，這種型態的單一
05 孔11來配合撓性體2 的引入及限制是被允許的等內容，可知
06 原告自認系爭專利之基礎本體1 就是必須藉由孔11具有抵制
07 部13、外頂限制部14、凹陷狀區域15、透空區域16的構造，
08 才能與撓性體2 嵌置成一體。既然系爭專利請求項1 未界定
09 基礎本體1 的孔11具有上述構造，當然無法與撓性體2 嵌置
10 成一體，而應被認定不明確且無法為說明書所支持，原處分
11 及訴願決定完全正確、合法。

12 (二)系爭專利請求項1 之內容矛盾、不明確且無法為說明書所支
13 持：

14 1.原告已自認請求項1 確實包含基礎本體1 形成「一個孔11」
15 的技術方案，業如前述，且原告雖曾在訴願理由稱基礎本體
16 1 的孔11不是單一數量的孔，惟業經訴願決定機關糾正其錯
17 誤，稱依據系爭專利請求項1 「一基礎本體在預設段落是形
18 成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔」之記
19 載，可知系爭專利請求項1 係明確界定「至少『一道』或一
20 道以上…孔」（訴願決定書第6 頁第3 至8 行），並非如訴
21 願理由所稱「這裡所指的孔並非是單一數量的孔」（參證2
22 ）。據此可知，原告於答辯理由稱「單一孔」，在訴願理由
23 稱「這裡所指的孔並非是單一數量的孔」，所持理由前後矛
24 盾不一。

25 2.又依系爭專利請求項1 之界定，孔11亦包含「一個孔11」的
26 技術方案，然而系爭專利請求項1 卻又界定「相連通的孔11

」，就基礎本體1 形成「一個孔11」的構造而言，一個孔如何連通？系爭專利之說明書並未記載相關內容，依據一般常識可知，只有在具有兩個以上的孔的情況下，才會說這些孔相連通，顯有矛盾；且系爭專利請求項1 又界定「以允許符合形態的撓性體2 沿著前述基礎本體1 貫穿的每一道孔11 依序引入」，就基礎本體1 形成「一個孔11」的構造而言，怎麼會有每一道孔？系爭專利之說明書也未記載在只有一個孔的情況下，撓性體2 要如何沿著每一道孔依序引入？準此，系爭專利請求項1 之內容顯然矛盾、不明確且無法為說明書所支持。

3.此外，依據系爭專利請求項1 所界定之基礎本體的構造圖式（參證7 說明圖），就系爭專利請求項1 所界定之基礎本體1 形成「一個孔11」，而且這個孔11不具有抵制部13、凹陷區域15、外頂限制部14、透孔區域16該等構造的技術方案而言，基礎本體1 如何與撓性體2 保持一確切的嵌置成一體？系爭專利之說明書通篇未記載相關內容，從系爭專利之圖式也無法瞭解，自堪認定系爭專利請求項1 不明確且無法為說明書所支持。

(三)綜上，原告主張應將說明書【0015】段落及圖式的記載內容引進請求項1 用於解釋請求項1 的範圍，實屬對請求項1 之專利權範圍錯誤解讀及不當限縮，已明顯違反專利法第120 條準用第58條第4 項規定及專利審查基準對於請求項之解釋原則，實無可採。本件系爭專利請求項1 確實不明確且無法為說明書所支持，違反專利法第120 條準用第26條第2 項規定無疑。

(四)並聲明：原告之訴駁回。

01 五、本件爭點經當庭協同兩造確認如下（本院卷第141、329頁
02 ）：

03 系爭專利請求項1 是否違反專利法第120 條準用第26條第2
04 項之規定？

05 六、本院得心證理由：

06 (一)本件應適用之專利法：

07 查系爭專利之申請日為104 年11月19日，核准日為105 年1
08 月7 日，故本件關於系爭專利是否具有應撤銷事由之判斷，
09 自應以審定時所適用之103 年1 月22日修正公布、103 年3
10 月24日施行之專利法（下稱103 年專利法）為斷。又按申請
11 新型專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之
12 請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說
13 明書所支持。103 年專利法第120 條準用第26條第2 項定有
14 明文。

15 (二)系爭專利技術分析：

16 本創作係關於一種眼鏡鏡腳彈性結構，主要是對眼鏡兩旁的
17 眼鏡腳必須包含一較硬材質的基礎本體、及一較軟材質的撓
18 性體使前述二者作嵌置成一體，利於組設在眼鏡兩旁作往復
19 的伸張作動，即使經一段時間仍可保持良好的彈性回復、及
20 適切彈性的抵靠在使用者臉部運用。（參系爭專利說明書第
21 1 頁【技術領域】）一種眼鏡鏡腳彈性結構，是採以：該眼
22 鏡腳含括一基礎本體在預設段落形成至少一道或一道以上呈
23 間距或非間距且相連通的孔，以允許相符形態的撓性體沿著
24 前述基礎本體貫穿的孔引入，使撓性體和基礎本體嵌置成一
25 體，以利這種眼鏡腳樞設在眼鏡兩旁即使經一段時間的往復
26 外撐作動，亦可保持原先的彈性特質，並和使用者的臉部形成

適度的良好彈性接觸。該眼鏡鏡腳彈性結構可解決樞接在眼鏡兩旁的彈性眼鏡腳在應用上易因材質的彈性疲乏，而失去預期的彈性特質之問題（參系爭專利【新型摘要】、說明書第2頁【新型內容】，其主要圖式如本判決附圖所示）。

(三)系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利核准公告之申請專利範圍共計7項，專利權人於106年9月19日申請更正申請專利範圍，經濟部智慧財產局於107年8月20日核准更正公告在案。系爭專利申請專利範圍共計6項，其中請求項2刪除。原告主張系爭專利請求項1並無違反核准時專利法第120條準用第26條第2項之情事，該請求項範圍如下：「1.一種眼鏡鏡腳3彈性結構，是對樞接在眼鏡4兩旁的眼鏡腳3含括：一基礎本體1在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔11，以允許相符形態的撓性體2沿著前述基礎本體1貫穿的每一道孔11依序引入，使該撓性體2和基礎本體1保持一確切的嵌置成一體；及沿著基礎本體1在預設段落是允許形成至少一道或一道以上呈連續或非連續的凹折段落12；以利組成的眼鏡腳3樞設在眼鏡4兩旁即使經一段時間的往復外撐作動，仍可保持原先的彈性特質，並和使用者臉部形成一適度的良好彈性接觸，及藉凹折段落12獲有使用時更佳的彈性外扳及回復力。」

(四)系爭專利請求項1違反專利法第120條準用第26條第2項之規定：

- 1.按請求項必須為說明書所支持，係要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基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容。應注意者，請求項不僅在形式

上應為說明書所支持，並且在實質上應為說明書所支持，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能就說明書所揭露的內容，直接得到或總括得到申請專利之發明（102 年專利審查基準第二篇第一章2.4.3，第2-1-31頁）。

2.經查，系爭專利請求項1 所請眼鏡鏡腳彈性結構，其中該結構所載「一基礎本體1 在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔11」中僅界定『至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔11』之技術特徵，請求項1 並未具體界定該結構之一道或一道以上孔於基礎本體結構須具有抵制部13、凹陷區域15、外頂限制部14以至到透空區域16。且依據請求項差異原則「同一專利案中各請求項之範圍均相對獨立而具有不同的範圍，不得將一請求項解釋為與另一請求項相同，而使二者的請求項界定之範圍相同」，系爭專利進一步以請求項3(依附於請求項1)來限縮請求項1 之「基礎本體在預設段落形成的孔11必須在前、後端具有一截抵制部13，以允許撓性體2 在引入後保持一確切的方位限制」、請求項4(依附於請求項1)來限縮請求項1 之「基礎本體1 在預設段落形成的孔11必須在適切段落具有一至少一截或一截以上的外頂限制部14，以利引入的撓性體2 在作外撐或回復能和基礎本體1 之間保持良好的方位牽制」以及請求項7(依附於請求項1)來限縮請求項1 之「基礎本體1 位在預設段落的孔11，是允許部分段落朝外側呈凹陷狀的區域15、及部分段落為內外側呈透空的區域16，以利引入的撓性體2 保持部分朝外呈現、和部分可在內外側呈現」，即表示系爭專利請求項1 所界定之基礎本體1 的範圍可涵蓋具有孔11，而該孔11不具有抵制部13到透空的區域16的構造，也就是

不具有抵制部13、凹陷區域15、外頂限制部14、透孔區域16的構造。

3.又查，依系爭專利說明書第4 頁【0015】段落所載「一基礎本體在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔（在此的孔是包含以下提到的相關抵制部13到透空區域16），以允許相符形態的撓性體沿著前述基礎本體貫穿的每一道孔依序引入，使該撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體…」之內容可知，顯然為達成撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體，該「孔」須包含說明書所加載之抵制部、透空區域…等結構技術特徵；惟請求項1 僅載述「一基礎本體在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔，以允許相符形態的撓性體沿著前述基礎本體貫穿的每一道孔依序引入，使該撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體」之技術特徵，請求項1 所請範圍的「孔」並未具體界定包含有抵制部、透空區域等結構，是該所請範圍並不能解釋為該「孔」包含有抵制部到透空區域之結構，而系爭專利說明書內容僅能支持在「孔」包含該抵制部13到透空區域16之結構方可達到使撓性體與基礎本體嵌置成一體，並使眼鏡鏡腳彈性結構能保持有良好的彈性回復及適切彈性的抵靠功能。是系爭專利請求項1 在未有界定「『孔』是包含以下提到的相關抵制部13到透空區域16」之技術特徵，致系爭專利請求項1 中「基礎本體在預設段落是形成至少一道…的孔…使撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體」者，未能為說明書所支持，難認符合專利法第120 條準用第26條第2 項之規定。

4.綜上，系爭專利請求項1 違反專利法第120 條準用第26條第

2 項之規定。

(五)原告雖主張欲理解系爭專利請求項1 之技術內容時，本應審酌說明書及圖式，而依說明書【0015】段落第3-4 行記載「在此的孔11是包含以下提到的相關抵制部13到透空的區域16」及圖式，系爭專利請求項1 即可為說明書所支持，符合核准時專利法第120 準用第26條第2 項之規定云云。惟查：

1.按專利權範圍既以請求項為準，請求項中自應記載構成發明之技術，以界定專利權保護之範圍，說明書及圖式係立於從屬地位，自應以申請專利範圍所載之文字意義及該發明所屬技術領域中具有通常知識者所認知或瞭解該文字在相關技術中通常所總括的範圍予以解釋。且解釋請求項應以請求項記載之內容為依據，雖得參酌說明書及圖式，惟不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項（禁止讀入原則）。本案系爭專利請求項1 所載「一基礎本體在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔」內容僅指稱『至少一道或一道以上…孔』，該「孔」並未具體界定而可解釋為如說明書第4 頁【0015】段落所加載「…（在此的孔是包含以下提到的相關抵制部13到透空區域16）」，是該系爭專利請求項1 之「孔」並不能將系爭專利說明書實施方式之內容予以讀入而稱「該孔包含以下提到的相關抵制部13到透空區域16」，是系爭專利請求項1 顯非為說明書所支持。

2.又請求項1 僅載述「一基礎本體在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔，以允許相符形態的撓性體沿著前述基礎本體貫穿的每一道孔依序引入，使該撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體」；並未如說明

書加載「(在此的孔是包含以下提到的相關抵制部13到透空區域16)」之敘述。於系爭專利附屬項3、4、7才進一步具體界定包含有抵制部、外等限制部、透空區域等說明書所加載部分；且縱如原告所稱將說明書及圖式記載的「抵制部13到透空區域16」構造予以引入系爭專利請求項1中，亦不符合各個請求項間之差異原則，難認原告主張可採。

(六)原告另辯稱系爭專利請求項1之「道」就是「路」，「一道」就是一條路上過去的，不論有幾個孔，整個貫穿過去就是一個「道」，系爭專利記載的就是「一道」，並非寫「一個或一個以上」，且「一個」的話，就不會說是相連通的孔，故必然是指非單一數量的孔，故請求項1並無矛盾或不為說明書所支持的情形云云（本院卷第351、353頁）。惟查：

1.原告於行政起訴狀中主張「本案在更正過的請求項1確實是記載『一基礎本體在預設段落是形成至少一道或一道以上呈間距或非間距且相連通的孔』，隨即接著記載『…以允許…撓性體沿著前述基礎本體貫穿的每一道孔依序引入』，由此可看出，這裡所指的孔係一個或非單一數量的孔，以及在撓性體的組裝上，即是循著每一道孔逐步引入，在這樣的記載對於相關業者依具有的模具知識或模具業者之經驗，已經足以清楚判斷如何安裝及二者構件的特質，無需過度實驗或研究。」等語明確（本院卷第21頁），可知原告已自承「一道或一道以上的孔，其中「孔」即係「一個或非單一數量的孔」，是系爭專利請求項1所界定「一道孔」即已包含「一個孔」之態樣，是原告上開改稱「一道孔為一路孔，非僅包含1個孔」云云，顯已前後矛盾；況系爭專利說明書揭露眼鏡腳彈性結構須在具有抵制部、凹陷區域、外頂限制部以至透

01 空區域等元件方能固定撓性體，說明書並未揭露於僅具一個
02 孔的情形下仍能達到撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成
03 一體的技術手段，是系爭專利請求項1 確未為說明書所支持
04 甚明。

05 2.再者，系爭專利圖式第1、4 圖具有孔之相關圖式（乙證2
06 第2 頁及反面）僅記載符號11為孔，圖中各孔皆個別標記符
07 號為11，原告所提附件2 「一道/ 間距/ 相連通的孔」或「
08 一道/ 非間距/ 相連通的孔」之相關圖示、說明（本院卷第
09 359 至367 頁）亦未見揭露於系爭專利說明書或圖式中，是
10 原告主張「『一道』就是一條路上過去的，不論有幾個孔，
11 整個貫穿過去就是一個『道』」云云，尚無憑據；況不論系
12 爭專利請求項1 所界定為「一個孔」或「一道（路）孔」，
13 該眼鏡腳彈性結構在未設有說明書所界定之抵制部、凹陷區
14 域、外頂限制部以至透空區域等，並無法達到系爭創作之使
15 撓性體和基礎本體保持一確切的嵌置成一體的技術手段，自
16 仍不足為有利原告之認定。

17 七、綜上，系爭專利請求項1 違反專利法第120 條準用第26條第
18 2 項之規定。是被告就本件舉發案所為「系爭專利請求項1
19 舉發成立，應予撤銷」之處分，並無違誤，訴願決定予以維
20 持，亦無不合。原告訴請撤銷訴願決定及原處分關於「請求
21 項1 舉發成立，應予撤銷」部分，為無理由，應予駁回。

22 八、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，已與本院判
23 決結果無涉，爰不一一論列，併此敘明。

24 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
25 1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

26 中 華 民 國 108 年 11 月 27 日

智慧財產法院第三庭

審判長法官 蔡惠如

法官 張銘晃

法官 黃珮茹

以上正本係照原本作成。

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

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

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.上訴人或其法定代理人具備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	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、

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

- 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。

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。

中 華 民 國 108 年 12 月 6 日

書記官 鄭楚君