智慧財產法院行政判決

109年度行專更(一)字第6號

原　　告　順德工業股份有限公司
代　表　人　陳朝雄
訴訟代理人　林景郁
　　桂齊恒　律師　兼送達代收人
複代理人　何娜瑩　律師
輔　佐　人　林柄佑
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　吳冬立
　　陳忠智
參　加　人　陳麗華
訴訟代理人　陳文郎　律師　兼送達代收人
　　賴蘇民　律師
複代理人　林國清　律師
　　洪子洵　律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服被告中華民國107年10月15日(107)智專三㈠04064字第10720959690號專利舉發審定書，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，並為107年度行專訴字第92號行政判決，原告不服，提起上訴，經最高行政法院109年度判字第351號行政判決廢棄發回本院，本院更為判決如下：

主　　文

原處分關於「請求項1至4、9至24舉發成立，應予撤銷」部分撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告前以「具平針手段的訂書機」（下稱系爭專利），向被告申請發明專利，經被告准予發給發明專利證書。嗣參加人對之提起舉發，原告亦提出更正申請專利範圍，且經被告舉辦聽證，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。原告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，原告遂向本院提起行政訴訟。本院以107年度行專訴字第92號行政判決（下稱前審），判決原告敗訴，原告不服而提起上訴。經最高行政法院以109年度判字第351號行政判決（下稱二審），將前審判決廢棄發回本院。因本院認本件判決之結果，倘認原處分關於「請求項1至4、9至24舉發成立，應予撤銷」部分撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟（見前審卷第132 至135 頁）。

貳、原告聲明原處分關於「系爭專利請求項1至4、9至24舉發成立部分，應予撤銷」審定撤銷，並主張如後：

一、證據2與系爭專利請求項1有所差異：

(一)界定技術特徵之差異：

系爭專利傳動件(36)，在裝配結構、動作模式、移動行程及形式，均與證據2驅動件(90)存有差異不同，僅須比對系爭專利之活動台(43)及證據2之載紙台，即可知系爭專利活動台以可「升降擺動」形態設於滑台(41)上方，而證據2之載

紙台(60)以可「垂直升降」方式設置在基台(10)前端部，兩者有明顯區別。

(二)證據2未揭露活動台之技術特徵：

根據系爭專利請求項1界定可知，系爭專利活動台(43)之一端樞接於其他元件而形成支點，使得「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」。反觀參閱證據2中文翻譯第3頁記載及證據2之第5、6、8圖可知，證據2載紙台是利用位於兩側之導引凹槽(63)與基台(10)卡合凸條(15)配合，使載紙台滑動地結合於基台，在受到卡合凸條之導引及限制作用下，證據2「載紙台」只能垂直升降移動，證據2「復位用板簧」僅提供載紙台之復位彈力之用，並不能帶動載紙台擺動。準此，證據2無法揭露系爭專利請求項1「活動台以可升降擺動形態設置於滑台之上方」技術特徵，證據2載紙台是以可垂直升降方式設置在基台之前端部，其與系爭專利活動台是以可升降擺動形態設於滑台(41)之上方，兩者在機構設計上顯然有別。

(三)請求項1擺動方式解釋上不包括垂直升降：

系爭專利請求項1界定「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」，可見系爭專利明確界定活動台(43)係採取擺動方式產生升降行程，其中「擺動」是指從一個基點或樞軸點搖擺移動，而「垂直」乙詞，倘運用數學觀念理解，係指兩條直線以直角相交或1直線與1平面以直角相交，可知「升降擺動」與「垂直升降」在文義有差異，「升降擺動」不是「垂直升降」上位概念，系爭專利請求項1明確界定升降擺動之型態，擺動2字明確界定在請求項中，可見原告及最高行政法院在解讀申請專利範圍時，並無禁止讀入問題。

(四)證據2無法達成系爭專利功效與界定請求項1技術特徵：

系爭專利活動台(43)以可升降擺動形態設於滑台(41)上方，配合滑台之限制設計，能確實將裝訂物夾制在針匣組件(20)與活動台間，在傳動件(36)推動滑台向後滑動而解除活動台之限制時，使壓柄(31)透過頂針片(32)壓制釘書針、活動台及針溝件(45)瞬間時一起下降，對針腳產生敲擊壓平之作用，有效達到平針之效能。由於系爭專利活動台可升降擺動，使活動台產生圓弧路徑，能夠充分配合針匣(21)圓弧路徑，以雙弧同步擺動之方式，使針溝件可隨裝訂過程之訂書針滑動而小幅橫向調整，讓針溝件能夠在裝訂過程中保持與訂書針垂直對正，提供最佳化之訂針品質及平針效果。反觀證據2，證據2為垂直升降之載紙台(60)，使得敲彎件即針溝2件(50)只能上下移動，不能隨訂書針之滑動而橫向調整，導致訂書針被擊出時相對於水平面會略呈傾斜，常導致訂針品質不佳。準此，系爭專利活動台採升降擺動設計，其與證據2垂直升降之載紙台，兩者不論在結構設計或在達成功效上，顯然不同。

(五)證據2不能揭露請求項1之技術特徵部分：

證據2載紙台不具備「滑台上方」特徵，因證據2之復位用板簧是嵌入於滑動件(70)內部。證據2載紙台不具備「升降擺動」特徵，因證據2之載紙台被卡合凸條(15)限位，僅能垂直升降；復位用板簧之機能在於復位，其前端之擺動無法等同於系爭專利活動台(43)擺動；復位用板簧嵌入滑動件內部，並隨滑動件橫向位移後退。準此，證據2板簧前端與載紙台僅接觸而未結合，板簧無法帶動載紙台進行擺動，且復位用板簧會隨滑台橫向位移後退，加上載紙台被限位為僅上下

移動，可知板簧僅能提供載紙台垂直復位之作用，不能帶動載紙台進行擺動。

二、證據2與系爭專利請求項1特徵不同：

(一)證據2結構與系爭專利不同：

證據2未揭示驅動件(90)與把手(30)結合技術特徵，且證據2之把手頂板下面安裝有板簧(42)，可見證據2之結構與系爭專利不同。前審判決認證據2驅動件與把手無結合關係。而證據2說明書固記載「樞接軸(26)可設置在匣本體(21)兩側板之外側面，以取代架設於匣套(22)兩側板間之方式」。惟樞接軸係設置在「針匣」，沒有改變位置，證據2未為可改變樞接軸安裝位置之建議或教示。在證據2樞接軸設置在「針匣」，證據2驅動件仍與針匣(15)單元(20)結合，其與把手沒有結合關係，通常知識者在參酌證據2，不會有動機將證據2之樞接軸由安裝於匣套簡單改變成安裝於把手。況參酌證據2說明書中譯本第4頁，並對照系爭專利所請訂書機可知，系爭專利所請訂書機之傳動件(36)及壓柄(31)間，並無上述結構而與證據2迥異。

(二)通常知識者無法透過證據2揭示請求項1之技術：

依證據2之圖1及圖2顯示，證據2之把手未包括有樞接軸及驅動件，證據2之樞接軸橫向穿設於「匣套(22)」中段部位，驅動件係藉由樞接軸之穿設而結合於匣套，並非結合於把手，可知證據2圖1及圖2所示驅動件與系爭專利請求項1「傳動件係透過軸件之穿設而結合於壓柄」技術特徵明顯有別。參酌證據2中譯本第2頁記載、證據2圖1、圖2及圖9所示可知，證據2驅動件必須以板簧之彈片向下推抵驅動件，方能使驅動件之前端翹起抵靠於把手前端內底面。倘未設置板簧、彈

片，證據2圖1及圖2所示之驅動件無法操作使用。且根據證據2中譯本第5頁記載可證，倘無板簧之彈片向下推抵驅動件，其後端之驅動具將無法位於被動凸輪(80)前方之假想正常位置，顯示證據2板簧之彈片顯非作為復位用。對照系爭專利可知，系爭專利請求項1界定傳動件以軸件結合在壓柄中段位置，故系爭專利傳動件不需要搭配彈性推抵元件，即能控制驅動平針組件(40)，可見證據2圖1及圖2揭露之訂書機，不僅結構配置及技術思想不同於系爭專利請求項1，且未揭示系爭專利請求項1所界定「傳動件樞設於壓柄中段部位」技術特徵。

(三)證據2圖1與圖14未揭露系爭專利請求項之技術特徵：

1.證據圖14未揭露系爭專利請求項之技術特徵：

⑴證據2圖14所示驅動件(190)之轉點即樞接軸(126)位於把手(30)前端，必須以板簧(142)之彈片(144)推抵，方能使驅動件之後緣部(193)抵靠於針匣單元(20)頂面，倘未設置板簧與彈片，證據2在圖14揭露之驅動件無法操作使用。系爭專利請求項1所界定傳動件(36)是以軸件(35)結合在壓柄(31)中段位置，不需要搭配任何彈性推抵元件，傳動件便能控制驅動平針組件(40)。

⑵證據2圖14所揭露驅動件(190)採取以彈片(144)推抵及沿著針匣單元頂面滑動，不論在結構配置、動作模式及功能作用，均與系爭專利請求項1傳動件(36)不同，證據2難以精確控制驅動件去推動被動凸輪(80)之位置及驅動件與平針機構間之平針作動時間差，故證據2圖14揭露之訂書機不僅在技術思想，不同於系爭專利請求項1，更未揭示系爭專利請2求項1所界定「傳動件樞設於壓柄(31)中段部位」技術特徵及其

所能達成之功效。特別是證據2圖14所示驅動件之轉點即樞接軸(126)係設於把手前端，需要搭配以板簧之彈片推抵之結構設計，故通常知識者參酌證據2圖14後，不會有省略彈片之動機。」

2.系爭專利請求項1較證據2有進步性：

系爭專利設於壓柄(31)中段部位之傳動件(36)不需搭配任何彈性推抵元件，即能精確控制驅動平針組件(40)，證據2圖1及圖14所示訂書機之驅動件均必須搭配彈片推抵，使能操作使用，可見通常知識者在參酌證據2後不會有省略彈片之動機，再佐以證據2圖1及圖14所示訂書機實施例，轉點及滑動點恰好相反，彼此無法替換或轉用等觀之，通常知識者在參酌證據2後，不會有動機將證據2圖1及14兩實施例予以結合或進行任何變更，遑論達成系爭專利「精確控制驅動平針組件時間差之功效」，可證證據2未揭示系爭專利請求項1所界定「傳動件以軸件結合設於壓柄中段部位」之技術特徵及其所能達成之功效，系爭專利請求項1相較於證據2具備進步性，至為明確。

3.證據2圖1與14無法替換或轉用：

參酌智慧局公布發明專利審查基準第3.3.2節「結合比對」記載可知，證據2圖1及圖14所示訂書機實施例，轉點及滑動點相反，彼此無法替換或轉用等觀之，可見證據2圖1及圖14所揭示訂書機技術內容相斥，通常知識者在參酌證據2後，不會有動機將證據2圖1及14兩實施例予以結合。

(四)系爭專利之功效：

系爭專利訂書機同時具備省力操作及裝訂平針之效果，並具有能精確控制驅動平針組件時間差之功效。依據系爭專利請

求項1所載，系爭專利所請訂書機，由於傳動件(36)是結合於壓柄(31)，在壓柄下壓進行訂書動作之過程，傳動件會隨著壓柄一起移動，傳動件必然會隨著「壓柄移動朝向針匣靠合」及「壓柄與針匣一起移動朝向基座靠合」，產生二段行程，由於系爭專利傳動件會產生二段行程之作用，行程增長不僅能夠產生省力效果，且能精確地控制平針動作之時間差，提升平針效果。反觀證據2，其驅動件(90)是結合於針匣單元(20)，在把手(30)下壓過程中，驅動件是隨著針匣單元一起移動，在「把手移動朝向針匣靠合」階段，證據2之轉點是不會移動，故證據2驅動件僅有一段行程，行程短而存在操作費力之問題，其與系爭專利請求項1傳動件具二段式行程之效果不同，可證系爭專利所請訂書機相較於證據2具備進步性。系爭專利將壓柄組件用以結合驅動傳動件之傳動支點，直接作為壓柄組件所設省力結構之省力支點，巧妙使省力支點與傳動支點形成共點設計，能夠以傳動件向下延伸之弧形推臂直接控制驅動平針組件，有效達到結構簡化及精確控制驅動平針組件時間差等效果。證據2之技術內容，並沒有相關省力結構技術特徵之描述或教示。況證據2非在解決省力操作之問題，證據2係提供一種訂書機之訂書折彎裝置，裝置不管要裝釘紙張張數之多寡，均可以相同狀態將針腳在紙張下面折彎成平坦狀態，可見系爭專利與證據2有明顯差別。

(五)系爭專利請求項1非通常知識者基於證據2可輕易完成：

參酌證據2之圖1及圖2，證據2訂書機在將驅動件(90)以樞接軸(26)結合在針匣單元(20)之方式中，由於針匣單元接近基台(10)，在裝訂紙張時，驅動件之轉動支點到與被動凸輪

(80)抵接之凸輪面(81)之距離不得不縮短。由於驅動件之轉動而後退之被動凸輪之移動量受到限制，只能以較小移動量控制被動凸輪之動作時機，造成證據2要求較高之尺寸精度，故非常難以實施。況以樞接軸支承驅動件於針匣單元之構造，其組裝較麻煩。準此，系爭專利請求項1所請訂書機顯非通常知識者基於證據2可輕易完成者。

(六)系爭專利較證據2具進步性：

證據2之圖1或圖14所揭露之實施例，在把手(30)與驅動件間，均需設置板簧以推抵驅動件，導致在裝訂動態過程中，難以精確控制驅動件而推動被動凸輪(80)位置，暨驅動件與平針機構間之平針作動時間差。復以證據2之載紙台(60)為垂直升降，使得敲彎件(50)僅能上下移動，不能隨訂書針之滑動而橫向調整，導致訂書針被擊出時，相對於水平面會略呈傾斜而易被壓歪，加劇訂針品質不佳之情形。反觀系爭專利請求項1之訂書機，「傳動件(36)是以軸件(35)直接結合在壓柄(31)之中段部位，且活動台(43)是以可升降擺動形態設於滑台上方」，結構簡化且操作控制精確，能夠將壓柄組件(30)連鎖傳動之作動時間差，透過傳動件精確轉換至平針組件(40)，具有精確控制驅動平針組件時間差之功效。準此，系爭專利所請訂書機相較於證據2應具備進步性。

三、證據6不足證明請求項9不具進步性：

(一)證據6存有傾倒之缺失：

系爭專利請求項9係依附於請求項1至8中任一項，並界定附屬特徵。依據系爭專利說明書第8、9、13、211頁可知，系爭專利請求項9技術特徵具有解決先前技術訂書機於裝填釘書針時，因壓柄開啟角度過大，產生傾倒之缺失。證據6外

握把(4)向上開啟角度甚大，當證據6外握把向上開啟裝訂書針時，外握把會向後翻轉而使訂書機重心超出基座元件(1)之範圍，訂書機重心難以維持，易發生傾倒而不便於裝填或更換訂書針，足見證據6外握把之裝配方式及設置位置，均與系爭專利之輔助壓柄(34)有所差異。

(二)證據6第6圖未揭示請求項9技術特徵：

參照系爭專利圖4及系爭專利請求項9記載「輔助壓柄位於所述壓柄之上方，且後端以可擺動形態連結於基座之後端部位」，可知系爭專利之輔助壓柄(34)、基座(10)及壓柄(31)形成連桿與轉點的搭配設計，由於軸件(35)設於壓柄中段位置，使輔助壓柄最大只會開啟大致直立之狀態，有效將訂書機之重心保持在底蓋範圍內之平穩狀態，能夠方便將訂書機置於桌面以裝填或更換訂書針。反觀證據6內握把之轉點設置在外握把(4)轉點之後方，驅動軸(33)是設於內握把(3)後段位置，凹槽(42)是設於外握把(4)後段位置。證據6之外握把向上開啟裝訂書針時，外握把會向後翻轉，而使訂書機之內握把與外握把逾基座元件(1)範圍，易產生傾倒而不便於裝填或更換訂書針。證據6內握把與外握把之裝配關係，不同於系爭專利之輔助壓柄與壓柄之裝配關係，系爭專利訂書機在壓柄打開時，原本位於上方的輔助壓柄會改變成拉住壓柄之連桿，輔助壓柄變成位於壓柄與針匣組件(20)間，反觀證據6之內握把、外握把在打開過程中，不會改變兩者相對關係。準此，通常知識者參照證據6後，無法通過變更證據6之外握把、內握把、驅動軸及凹槽之尺寸、比例、配置，達成限制內握把開啟角度。

(三)證據2與6未揭露系爭專利請求項9之技術特徵：

1.證據6有易傾倒之問題：

系爭專利請求項9係依附於請求項1至8中任一項，在解釋請求項9時，應包含所依附之請求項1至8所界定的技術特徵為是。系爭專利請求項1清楚界定軸件(35)設於壓柄(31)中段位置，搭配請求項9界定於柄身設有軸件以可滑動形態連結之滑軌(342)，明確界定軸件與滑軌之相對位置及連結關係，使得輔助壓柄(34)在使用時是位於壓柄之上方，在打開補針時，輔助壓柄連接於壓柄與針匣組件(20)間，因而能讓輔助壓柄最大僅會開啟到大致直立之狀態，限制壓柄之打開角度，由於系爭專利軸件設在壓柄中段位置，限制壓柄之角度產生平穩置放之效果，證據6未揭露系爭專利軸件設在壓柄中段位置之特徵，是證據6圖式實施例有易傾倒之問題。

2.證據2及證據6無組合動機：

證據6揭露之訂書機，其設於內、外握把間之連接機構，是用以構成倍力機構，其所要解決問題要使釘書針不會被歪斜之驅動板所驅動之問題。證據2揭露訂書機，不管要裝訂之紙張張數多寡，均可將針腳在裝釘後折彎成平坦狀態，藉以解決高低張數紙張之裝訂問題，並無倍力結構技術特徵之描述或教示。證據2與證據6所欲解決問題不具有共通性，在功能或作用不具有共通性，且在證據2與證據6所揭露之技術內容中沒有關於將倍力機構與高低張數裝訂裝置相結合之教示或建議。再者，證據6揭露之驅動軸(33)是設於內握把(3)後段位置，證據2在圖2實施例揭露之驅動件(90)樞接軸(26)是設於匣套(22)，證據6之驅動軸與證據2之樞接軸之所結合部件及安裝位置有明顯差異，彼此無法替換或轉用，否則驅動件無法安裝及操作。證據6揭露之驅動軸是設於內握把之後

段位置，證據2在圖14實施例揭露之驅動件(190)樞接軸(126)是設於把手(30)之前端部，證據6之驅動軸與證據2之樞接軸設置位置恰好相反，彼此無法替換或轉用，否則驅動件無法安裝及操作。準此，證據6揭露之驅動軸與證據2揭露之樞接軸(26/126)所結合之部件及安裝位置，兩者有明顯差異，彼此無法替換或轉用，通常知識者在參酌證據2和證據6後，並無動機將證據2與證據6予以結合。

(四)請求項9具有進步性：

證據6內握把(3)與外握把(4)之裝配關係，其與系爭專利輔助壓柄(34)與壓柄(31)之裝配關係不同，且證據6之外握把向上開啟裝訂書針時，內握把、外握把向後翻轉，會導致重心超出基座元件(1)之範圍而易傾倒，佐以證據2 未揭示系爭專利請求項1技術特徵，故通常知識者在參酌證據2、6之後，不會有動機組合兩者以輕易完成系爭專利請求項9所請，並無「使訂書機平穩置放」功效。準此，系爭專利請求項9具有進步性。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、證據2揭露請求項1之技術特徵：

證據2圖1、2之載紙台復位用板簧(61)之前端部穿設載紙台(60)彈簧插通孔(66)，載紙台復位用板簧之後端安裝於滑動件(70)，載紙台經由載紙台復位用板簧之後端形成支點，使得載紙台隨載紙台復位用板簧之前端可升降擺動，而可升降擺動於滑動件之卡止部(72)上方，且在滑動件未後移時受到滑動件之卡止部之技術內容。證據2所揭示載紙台及載紙台復位用板簧，相當於系爭專利請求項1界定「活動台以可升降擺動形態設於滑台上方」。前審判決第25頁倒數第4行

至第26頁第2行記載可知，其認定證據2之載紙台及載紙台復位用板簧，揭示系爭專利請求項1界定「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」。

二、證據2足證系爭專利不具進步性：

證據2圖1、2之驅動件(90)透過樞接軸(26)橫向穿設於針匣單元(20)匣套(22)中段部位，雖不同於系爭專利請求項1界定「傳動件(36)係透過軸件(35)穿設而結合於壓柄(31)」，惟根據證據2說明書第15頁第2段記載可知，證據2圖14之驅動件(190)透過樞接軸(126)橫向穿設於把手(30)，證據2揭示樞接軸可變更安裝位置，且安裝位置可變更為樞接驅動件與把手，故所屬技術領域具有通常知識者，依證據2揭示之技術內容，有動機變更證據2之樞接軸之安裝位置，為驅動件透過樞接軸橫向穿設於把手中段部位，而達成系爭專利請求項1界定「傳動件係透過軸件之穿設而結合於壓柄」，進而具有系爭專利之傳動件裝配結合壓柄組件，可精確控制驅動平針組件時間差之功效，系爭專利請求項1為所屬技術領域具有通常知識者，自可依證據2所揭示技術內容簡單變更而輕易完成。

三、證據2與6足證系爭專利不具進步性：

證據6之外握把、內握把、驅動軸及凹槽，相當於系爭專利請求項9之輔助壓柄、壓柄、軸件及滑軌，證據6揭示系爭專利請求項9進一步界定「其中所述之壓柄組件係設有一輔助壓柄，輔助壓柄位於所述壓柄之上方，且後端以可擺動形態連結於基座的後端部位，並於柄身設有一供所述的軸件以可滑動形態連結之滑軌」。所屬技術領域具有通常知識者，可簡單變更證據6之外握把、內握把、驅動軸及凹槽的尺寸、

比例、配置，而達成限制內握把開啟角度，使得訂書機平穩置放之功效，故系爭專利請求項9為所屬技術領域具有通常知識者，可依證據2、6所揭示技術內容結合與簡單變更而輕易完成。

肆、參加人聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、證據2揭露系爭專利請求項1之技術特徵：

(一)活動台以可升降擺動形態設於滑台上方之技術特徵：

系爭專利請求項1之申請專利範圍，未限定其升降擺動之方式，其解釋應包括垂直升降者，證據2已揭露系爭專利請求項1之技術特徵。參照證據2之第1圖可知，證據2之載紙台(60)並非設於基台(10)前端部，載紙台同樣經由載紙台復位用板簧(61)後端形成支點之方式，以可升降擺動之方式設於滑動件(70)上方，相當於系爭專利請求項1「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」，是證據2揭示系爭專利請求項1之技術特徵。縱認定證據2未直接揭露技術特徵，然系爭專利「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」技術特徵，其與「垂直升降方式」設置，均係為使訂書針、活動台及針溝件一起下降，在訂書針之針腳彎折後，對針腳產生敲擊壓平之作用，而有效達到平針效果，並無任何技術功效上之差異。換言之，對於通常知識者而言，在固定件與可相對於固定件擺動之擺動件間，設置彼此樞結之樞結部與軸部，使擺動件相對於該固定件可升降擺動，應屬於系爭專利申請時之通常知識。準此，通常知識者依據證據2之技術內容及系爭專利申請時之通常知識，將能夠輕易將證據2之載紙台改變成後端樞接於底板(11)、前端可相對於底板在上下位置升降變動之結構。進而得到請求項1「活動台以可升降擺動形態

設於該滑台上方」的技術特徵，並產生相同功效。

(二)傳動件樞設於壓柄之技術特徵：

證據2前於1985年11月29日申請，嗣於1986年5月27日修正，曾針對說明書內文以及圖14至圖16進行修正，並於1987年6月12日一同公開。而參加人先前已多次依據圖14及圖16主張證據2揭露系爭專利「傳動件樞設於壓柄」技術特徵。依據證據2修正後之說明書關於技術內容之段落可知，證據2揭露系爭專利「傳動件樞設於壓柄」技術特徵，或者至少提出可以改變樞接軸(26)之安裝位置，且安裝位置可自針匣改變至把手之建議及教示。準此，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者有明顯之動機，可改變證據2之樞接軸之安裝位置，將樞接軸橫向穿設於把手(30)之中段部位，完成系爭專利請求項1「傳動件樞設於壓柄」技術特徵。

二、證據6揭露系爭專利請求項9所附加之技術特徵：

(一)組合證據2與6足證請求項9不具進步性：

系爭專利請求項9依附於請求項1至8其中任一項，只要請求項9依附於前述請求項之其中任一項後之範圍不具進步性，即應認定請求項9不具進步性。證據2揭示其樞接軸(26)得安裝於把手(30)，且揭露系爭專利請求項1之所有技術特徵，。而證據6與證據2因同屬於釘書機相關技術領域，對於通常知識者而言，應有動機結合。

(二)證據6所揭示部分：

系爭專利請求項9未限定滑軌及驅動軸之相對位置，或者限制壓柄開啟角度，並未限定壓柄開啟角度為90度。請求項9未限定壓柄角度，是否得以實現系爭專利說明書中，關於限制壓柄開啟角度以達成使訂書機平穩置放之功效，容有疑問

。再者，證據6所揭露之釘書機，揭示包含有一內握把(3)、一外握把(4)，驅動軸(33)及一外握把上之凹槽(42)，且外握把同樣位於內握把之上方，而後端係藉由第二支撐元件(7)以可擺動形態連結於基座元件(1)後端部位，藉由驅動軸插置於凹槽中所形成之互連機構，使內握把與外握把連接，並具有可以方便補充釘書針之功效，是證據6揭露請求項9所附加之技術特徵。

(三)證據6與證據2有組合動機：

縱將壓柄之開啟角度納入考量，對於通常知識者而言，仍應有動機將證據6與「樞接軸(26)安裝於把手(30)」型態之證據2相互結合，輕易完成系爭專利請求項9所界定「於（壓柄）柄身設有一供所述之軸件以可滑動型態連結的滑軌」技術特徵。即於證據6之外握把(4)柄身設置供證據2之樞接軸，以可滑動型態連結證據6之凹槽(42)，而結合後其「滑軌及軸件之相對位置」，其與系爭專利請求項9所界定者相同，是系爭專利所欲達成「使訂書機平穩置放之功效」，得輕易完成。況證據6有提供方便補充訂書針之動機教示，通常知識者得簡單變更相關組件之尺寸、比例、配置，即能達成限制內握把開啟角度，以使其能夠平穩便利置換訂書針。準此，證據6揭露系爭專利請求項9增加之技術特徵，或者至少通常知識者得依據證據2或證據6之內容及教示透過簡單變更，輕易完成系爭專利請求項9之技術特徵。

伍、本院得心證之理由：

一、整理當事人爭執與不爭執事項：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行

政訴訟法第132 條準用之。準此，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷一第275至298頁之109年10月30日之準備程序筆錄）。

(一)不爭執事項：

原告前以系爭專利向被告申請發明專利，經被告准予發給發明專利證書。嗣參加人對之提起舉發，原告提出更正申請專利範圍，且經被告舉辦聽證，並於審查後作成「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。原告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，原告遂向本院提起行政訴訟。本院以前審判決，判決原告敗訴，原告不服而提起上訴。經最高行政法院將前審判決廢棄發回本院。

(二)主要爭執事項：

本件之主要爭執事項：1.證據2是否足以證明系爭專利請求項1至4不具進步性，而違反專利法第22條第4項規定？2.證據2、6；2、4、6；2、5、6；2、4、5、6之組合，是否足以證明系爭專利請求項9至16不具進步性，而違反專利法第22條第4項規定？3.證據2、4、6；2、4、5、6之組合，是否足以證明系爭專利請求項17、21不具進步性，而違反專利法第22條第4項規定？4.證據2；2、4；2、5；2、4、5之組合，是否足以證明系爭專利請求項18不具進步性，而違反專利法第22條第4項規定？5.證據2、4；2、4、5之組合，是否足以證明系爭專利請求項20不具進步性，而違反專利法第22條第

4項規定？6.證據2；2、4；2、5；2、4、5之組合，是否足以證明系爭專利請求項22不具進步性，而違反專利法第22條第4項規定？7.證據2、4；2、4、5之組合，是否足以證明系爭專利請求項23不具進步性，而違反專利法第22條第4項規定？8.證據2、4；2、5；2、4、5之組合，是否足以證明系爭專利請求項24不具進步性，而違反專利法第22條第4項規定？

二、本院審理範圍與順序：

按發明雖無專利法第22條第1項所列情事，但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，仍不得依專利法申請取得發明專利。92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法（下稱審查核准時專利法）第22條第4項定有明文。系爭專利申請日為97年5月16日，被告於104 年1 月13日審查核准專利，是否有應撤銷專利權之情事，自應以發明專利審查核准處分時，應適用之專利法為斷。準此，本院首應說明系爭專利技術及證據案之技術特徵；繼而分析與比對證據案及系爭專利之技術特徵爭點；最後判斷系爭專利請求項1 至4 、9 至24，是否違反審查核准時專利法第22條第4 項規定，不具進步性。

三、系爭專利技術之分析：

(一)系爭專利技術內容：

1.系爭專利所欲解決之問題：

基於考量操作訂書機所產生有關施力能力與手部應有之舒適感覺，申請人先前提出「省力訂書機」專利申請，並取得TW證書號M299629號專利，利用槓桿原理之形式來設計壓柄之驅動方式，達省力操作之效果。在申請人實際操作使用後，

認為尚存有組成構件較多，暨較不易於製造、組裝之不足及限制，且欲裝填釘書針時，需要以相當大之開啟角度來打開壓柄組件，不僅所需要操作空間較大，並產生難以平穩置於平面來裝填釘書針之問題，影響訂書機操作使用之便利性（參照系爭專利說明書第5頁）。

2.系爭專利之技術手段：

系爭專利將具備一對弧形推臂之傳動件，以一個軸件直接樞設結合於訂書機壓柄組件之壓柄中段位置，使壓柄以後端之主軸件為軸而向下壓制時，能夠以傳動件向下延伸之弧形推臂直接控制驅動平針組件，有效達到結構簡化及精確操作控制等效果。系爭專利進一步提供同時具備省力及平針手段之訂書機，系爭專利將壓柄組件用以結合驅動傳動件之傳動支點，直接作為壓柄組件所設省力結構之省力支點，巧妙使省力支點與傳動支點形成共點設計，讓壓柄組件連鎖傳動之作動時間差，透過傳動件轉換至平針組件，有效以結構精簡與組裝單純之設計，使訂書機同時具備省力操作及裝訂平針之效果（參照系爭專利說明書第5至6頁）。

3.系爭專利之功效：

本發明所提供具平針手段之訂書機，可獲得優點及功效增進如後：⑴系爭專利直接將傳動件裝配結合於壓柄組件，使壓柄組件能夠透過傳動件直接驅動控制裝配於訂書機基座之平針組件，不僅組成結構精簡與操作順暢便利，同時能夠精確控制驅動平針組件之時間差，有效提高訂書機平針作用之實用效能。⑵系爭專利以訂書機的主軸件為轉點，巧妙將傳動件之裝配位置、弧形推臂及平針組件之受推部位，設置在以主軸件為轉點之擺動路徑，使壓柄能夠以直接與省力之方式

來驅動平針組件。⑶系爭專利於壓柄之上方連結設有具備滑軌之輔助壓柄，使穿設於壓柄中段及傳動件之軸件，以可滑動形態結合於輔助壓柄之滑軌；藉以當使用者透過上蓋來驅動壓柄組件向下壓制而進行裝訂時，施壓於輔助壓柄前端的作用力或施力點，會透過軸件或抗力點而放大，並以位於針匣前端的頂針片進行裝訂作業，有效達到省力操作之效果。⑷系爭專利之壓柄組件向上開啟裝訂書針時，輔助壓柄會帶動軸件隨著輔助壓柄兩側邊的長孔往上移動，最大僅會開啟到大致直立之狀態，有效將訂書機的重心保持在底蓋範圍內之平穩狀態，能夠方便將訂書機置於桌面來裝填或更換訂書針。⑸系爭專利的傳動件於後端可以卡扣於推針件頂面所設之鉤部，能夠讓傳動件具備隨著推針件在小角度範圍內偏動之功能（參照系爭專利說明書第8、9頁）。

(二)系爭專利申請專利範圍分析：

1.系爭專利106年5月12日更正本：

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，專利權人於106年5月12日向經濟部智慧財產局提出更正申請，並經准予更正在案，系爭專利主要圖式，如附圖1所示。本院茲以系爭專利於更正後之請求項內容，作為判斷系爭專利有效性之基準。

2.系爭專利請求項內容：

⑴請求項1：一種具平針手段之訂書機，包括：一基座，提供支撐作用；一針匣組件，於後端以可擺動形態連結於基座之後端部位；一壓柄組件，安裝於針匣組件之上方，並包括有一壓柄、一軸件及一傳動件；壓柄的後端以可擺動形態連結於基座之後端部位，壓柄於前端結合設有一頂針片；軸件橫

向穿設於壓柄之中段部位；傳動件係透過軸件之穿設而結合於壓柄，傳動件於兩側向下伸設一對推臂，對推臂之下端係越過針匣組件之底側；暨一平針組件，安裝於基座之前段部位，包括有一滑台、一活動台及一針溝件；滑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受推部；活動台以可升降擺動形態設於滑台的上方，且在滑台未後移時受到滑台之限制而無法下降，於活動台之前端開設有一針溝孔；針溝件係位於對應該針溝孔之範圍內。

⑵請求項2：請求項1之具平針手段之訂書機，其中基座於後端部位穿設有一主軸件，針匣組件及壓柄之後端係共同以可擺動形態結合於主軸件，軸件、傳動件之推臂及滑台之受推部係位於以主軸件為轉點之擺動線路徑上。

⑶請求項3：如請求項2之具平針手段之訂書機，其中傳動件係設有一頂板，於頂板之兩側朝下伸出一對呈弧形彎伸形態之推臂，於對推臂鄰接頂板之位置設有一軸件通過之軸孔。

⑷請求項4：如請求項1之具平針手段之訂書機，其中傳動件係設有一頂板，於頂板之兩側朝下伸出一對呈弧形彎伸形態之推臂，於對推臂鄰接頂板之位置設有一軸件通過之軸孔。

⑸請求項5：如請求項3之具平針手段之訂書機，其中針匣組件係包括一位於頂側之推針件，推針件於頂面之中段偏後位置設有一鉤部；傳動件於頂板之後端設有一鉤部所限制之卡制部。

⑹請求項6：如請求項4之具平針手段之訂書機，其中針匣組件係包括一位於頂側之推針件，推針件於頂面之中段偏後位置設有一鉤部；傳動件於頂板之後端設有一鉤部所限制之卡制部。

⑺請求項7：如請求項5之具平針手段之訂書機，其中推針件之前端係卡制於頂針片，並於壓柄與推針件之間設有一壓柄彈簧。

⑻請求項8：如請求項6之具平針手段之訂書機，其中推針件之前端係卡制於頂針片，並於壓柄與推針件間設有一壓柄彈簧。

⑼請求項9：如請求項1至8其中任一項之具平針手段之訂書機，其中壓柄組件係設有一輔助壓柄，輔助壓柄位於壓柄之上方，且後端以可擺動形態連結於基座之後端部位，並於柄身設有一供軸件以可滑動形態連結之滑軌。

⑽請求項10：如請求項9之具平針手段之訂書機，其中輔助壓柄連結於基座之轉點，係位於所述壓柄之轉點前方。

⑾請求項11：如請求項10之具平針手段之訂書機，其中輔助壓柄係設有二平行位於兩側之側板，於兩側板相對平行各開設有一道呈長孔形態之滑軌，軸件之兩端係位於所對應之長孔狀滑軌之範圍內。

⑿請求項12：如請求項11之具平針手段之訂書機，其中壓柄於中段部位之頂部兩側相對應設有一對連動軸孔，軸件係橫向穿設於連動軸孔。

⒀請求項13：如請求項9之具平針手段之訂書機，其中壓柄於中段部位之頂部兩側相對應設有一對連動軸孔，軸件係橫向穿設於連動軸孔。

⒁請求項14：如請求項12之具平針手段之訂書機，其中基座係設有一長形基板，基板於前段位置間隔設有一對引導孔及一裝配孔；滑台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及裝配孔之扣片。

⑮請求項15：如請求項14之具平針手段之訂書機，其中基板於中段位置設有一樞結部，活動台於後端設有一對以可擺動形態結合於樞結部之軸部。

⑯請求項16：如請求項15之具平針手段之訂書機，其中滑台於前端頂部設有一卡抵部，活動台於接近針溝孔之底部設有一下降時可抵靠於卡抵部之抵緣。

⑰請求項17：如請求項16之具平針手段之訂書機，其中進一步設有一以覆蓋形態結合於基座底部之底蓋，底蓋於前端位置設有一供針溝件裝配及引導升降之滑槽。

請求項18：如請求項1至8其中任一項之具平針手段之訂書機，其中基座係設有一長形基板，基板於中段位置設有一樞結部，活動台於後端設有一對以可擺動形態結合於樞結部之軸部。

請求項19：如請求項18之具平針手段之訂書機，其中基板於前段位置間隔設有一對引導孔及一裝配孔；滑台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及裝配孔之扣片。

請求項20：如請求項19之具平針手段之訂書機，其中進一步設有一以覆蓋形態結合於所述基座底部之底蓋，其於底蓋前端位置設有一供針溝件裝配及引導升降之滑槽。

請求項21：如請求項9之具平針手段之訂書機，其中進一步設有一以覆蓋形態結合於基座底部之底蓋，其於底蓋之前端位置設有一供針溝件裝配及引導升降之滑槽。

請求項22：如請求項1至8其中任一項之具平針手段之訂書機，其中基座係設有一長形基板，基板於前段位置間隔設有一對引導孔及一裝配孔；滑台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及裝配孔之扣片。

請求項23：如請求項1至8其中任一項之具平針手段之訂書機，其中進一步設有一以覆蓋形態結合於基座底部之底蓋，底蓋於前端位置設有一供針溝件裝配及引導升降之滑槽。

請求項24：如請求項1或2之具平針手段之訂書機，其中針匣組件係包括一位於頂側之推針件，推針件之前端係卡制於頂針片，並於壓柄與推針件間設有一壓柄彈簧。

3.系爭專利106年5月12日更正前後之比較：

⑴比較系爭專利106年5月12日申請專利範圍更正本之內容與原公告本，係將更正後請求項1增加「壓柄於前端結合設有一頂針片」、請求項17與23增加「進一步設有一以覆蓋形態結合於所述基座底部之底蓋」、請求項18增加「基座係設有一長形基板」技術內容；將更正後請求項7、8、24刪除「壓柄於前端結合設有一頂針片」、請求項19刪除「基座係設有一長形基板」技術內容。更正後請求項1增加「壓柄於前端結合設有一頂針片」、請求項17與23增加「進一步設有一以覆蓋形態結合於基座底部之底蓋」、請求項18增加「基座係設有一長形基板」技術內容，係對更正前請求項1、17、23、18技術特徵之進一步界定，屬於申請專利範圍之減縮，增加之技術內容揭示於系爭專利說明書第10頁倒數第3行「頂針片(32)係結合於壓柄(31)前端」、說明書第9頁倒數第10行「一覆蓋結合於基座(10)底部之底蓋(50)」、說明書第9頁倒數第6行「基座(10)並包括有一水平狀之長形基板(11)」，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，更正後請求項1、17、23、18可達成更正前請求項1、17、23、18將釘書針之針腳平整折彎之發明目的，未導致實質擴

大或變更公告時之申請專利範圍。

⑵系爭專利請求項7、8、24為避免與所依附之更正後請求項1具有重複之記載內容，更正刪除「壓柄於前端結合設有一頂針片」，系爭專利請求項19為避免與所依附之更正後請求項18具有重複之記載內容，更正刪除「基座係設有一長形基板」，屬於誤記之訂正，未超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，更正後請求項項7、8、24、19之具平針手段之訂書機，可達成更正前請求項7、8、24、19將釘書針之針腳平整折彎之發明目的，未導致實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。準此，系爭專利之更正，符合專利法第120條準用第67條第1項第2款、第2項及第4項規定。

四、舉發證據之技術分析：

(一)證據2之技術內容：

證據2為1987年6月12日公開之日本昭和00-00000號實用新案，其公開日早於系爭專利申請日97年5月16日，可為系爭專利之先前技術。證據2為提供一種釘書機之釘書針折彎裝置，裝置是不管要裝釘之紙張之張數多寡，均可以相同狀態將針腳在紙張之下面折彎成平坦狀態，證據2主要圖式，如附圖2所示（見乙證1-4之證據2「本新型所要解決的問題」中譯文）。

(二)證據4之技術內容：

證據4為2004年8月19日公開之日本特開0000-000000A號專利案，其公開日早於系爭專利申請日97年5月16日，可為系爭專利之先前技術。證據4為一種訂書機，是由：針匣部，可收容多數之釘槍針；握把部，可將填裝於針匣部內之釘槍針朝向裝釘用紙打出；緊鉗臂，其前端側具有緊鉗部，緊鉗部

將釘槍針從針匣部打出後貫穿裝釘用紙之腳部前端部，沿著裝釘用紙之背面折彎；操作臂，操作握把部，針匣部與握把部各自之後端部由支持軸所支持，使緊鉗臂可自由擺動。證據4主要圖式，如附圖3所示（見乙證1-6之證據4說明書中譯文）。

(三)證據5之技術內容：

證據5為96年2月1日公告之我國第I272164號「釘書機」專利案，其公告日早於系爭專利申請日97年5月16日，可為系爭專利之先前技術。證據5為一種釘書機，利用在兩端形成有止脫部之推進器帶，用來連結釘書針蓋和推進器，在推進器(10)前部設有向前下降之帶引導部(27)。當將釘書針(S)裝填到釘書針倉匣(5)與將釘書針蓋閉合時，使牽引推進器推進器帶(11)前進，前端接觸在帶引導部，接著被導入到釘書針之下面。推進器帶不會飛出到釘書針倉匣外，可以防止推進器帶被釘書針倉匣與釘書針蓋包夾而損傷。證據5主要圖式，如附圖4所示（參照證據5摘要）。

(四)證據6之技術內容：

證據6為96年7月16日公開之我國第000000000A號「釘書機」專利案，其公開日早於系爭專利申請日97年5月16日，可為系爭專利之先前技術。證據6係一種釘書機，具有呈U字型之握把、連接至握把前端之驅動單元及裝設有釘書針之盒，驅動單元包括驅動板固定於驅動把之前部，握把之尾部與盒之末端係共軸地樞接在一起，複數個臂，每一臂由驅動把之相對側邊而延伸出，係以可活動地方式插置入形成於握把之每一側板上相對應之連接孔中，當握把開始被向下壓時，驅動把之末端上部係與握把之上內表面相接觸，使得驅動板之導

引部係朝盒之前側而傾斜。證據6主要圖式，如附圖5所示（參照證據6摘要）。

五、專利有效性分析：

(一)證據2不足證明系爭專利請求項1至4不具進步性：

1.證據2揭露系爭專利請求項1之技術特徵部分：

⑴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機、基座、針匣組件、壓柄、軸件、傳動件、頂針片、推臂、滑台、活動台、針溝件、受推部、針溝孔。

⑵綜上所述，證據2揭露請求項1「一種具平針手段之訂書機，係包括：一基座，提供支撐作用；一針匣組件，其於後端以可擺動形態連結於基座的後端部位；一壓柄組件，安裝於針匣組件之上方，並包括有一壓柄、一軸件及一傳動件；壓柄

之後端以可擺動形態連結於基座的後端部位，壓柄於前端結合設有一頂針片，傳動件於兩側向下伸設一對推臂，對推臂之下端係越過針匣組件的底側；暨一平針組件，安裝於基座之前段部位，包括有一滑台、一活動台及一針溝件；滑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受推部，且在滑台未後移時受到滑台之限制而無法下降，其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之範圍內」技術特徵。

2.證據2未揭露系爭專利請求項1之技術特徵部分：

⑴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)，藉由樞接軸之穿設而結合於針匣單元(20)；依據證據2說明書第19頁及圖式之圖14，可知證據2 第二實施例之樞接軸橫向穿設於驅動件，藉由樞接軸之穿設而結合於把手(30) 前段，其與系爭專利請求項1 之傳動件透過軸件之穿設而結合於壓柄中段部位，均有不同。故證據2 未揭露系爭專利請求項1 「軸件橫向穿設於壓柄的中段部位；傳動件透過軸件之穿設而結合於壓柄」。再者，依證據2 圖式之圖5 所示，可知證據2 之載紙台(60) 藉由H 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。

⑵被告與參加人雖抗辯稱：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」技術特徵云云。惟依據證據2圖式之圖1、2可知，板簧(61)由載紙台(60)

板簧插入孔(66)插入，板簧與滑動件(70)結合為一體，當載紙台垂直升降時，板簧會與滑動件一起向後退，而板簧與載紙台彼此橫向遠離，是板簧雖為滑移及擺動之動作形態，然載紙台受引導槽之限制僅能上下垂直移動，並非以圓弧形軌跡擺動，其與系爭專利請求項1所界定活動台之升降擺動之移動方式不同，結構上具有明顯之差異，所屬技術領域中具有通常知識者，難依證據2所揭示之技術內容，將證據2之載紙台之移動方式，變更為系爭專利請求項1之活動台之可升降擺動形態。

⑶被告與參加人固抗辯稱：由證據2說明書第18、19頁及圖式之圖14至16，所屬技術領域中具有通常知識者，可將驅動件透過樞接軸橫向穿設於把手之結構，結合於證據2圖式之圖1實施例，而輕易完成系爭專利請求項1「軸件橫向穿設於壓柄之中段部位；傳動件透過軸件而結合於壓柄」技術特徵云云。然證據2說明書第18、19頁揭露可將驅動件(90)替換為圖式之圖16之驅動件(190)以形成證據2圖式之圖14之實施例，驅動件與把手(30)藉由樞接軸(126)樞設於把手之前端，依據證據2圖式之圖14之整體結構，驅動件需以後緣部(193)抵靠於針匣單元(20)頂面，以形成驅動關係，所屬技術領域中具有通常知識者，無法將樞接軸之樞接位置改設於把手中段，而證據2圖式之圖1之實施例藉由把手之前端部抵靠驅動件之前端部，使驅動件繞樞接軸(26)轉動以形成驅動關係，結構上無法將樞接軸改為樞接在把手。故由證據2所揭示之技術內容，無法得到系爭專利請求項1「軸件橫向穿設於壓柄之中段部位；傳動件透過軸件之穿設而結合於壓柄」技術特徵。

⑷參加人雖抗辯稱：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云云。然系爭專利請求項1明確界定針溝件係容設於活動台前端之針溝孔內，且活動台係可升降擺動之形態，可知針溝件受活動台之帶動，同樣是以升降擺動之形態作動，系爭專利之滑槽固於行程末段提供引導作用，惟不表示滑槽寬度設計為限制針溝件僅能垂直移動而無橫向偏移。

⑸綜上所述，證據2未揭露系爭專利請求項1「軸件橫向穿設於壓柄之中段部位；傳動件透過軸件之穿設而結合於壓柄」、「活動台以可升降擺動形態設於滑台之上方」技術特徵，系爭專利請求項1藉由技術特徵具有系爭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不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

3.證據2不足證明系爭專利請求項2至4不具進步性：

證據2不足以證明系爭專利請求項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，並為進一步之界定。準此，證據2不足以證明系爭專利請求項2至4不具進步性。

(二)證據2、6；2、4、6；2、5、6；2、4至6之組合均不足證請求項9至16不具進步性：

證據2未揭示系爭專利請求項1「軸件橫向穿設於壓柄之中段部位；傳動件透過軸件之穿設而結合於壓柄」及「活動台以

可升降擺動形態設於滑台之上方」技術內容，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。證據4雖揭露一種訂書機，具有共同樞設於支持軸(7)操作臂(6)、握把部(3)、針蓋(11)、針匣(9)及緊鉗臂(5)，藉由卡抵於操作部前端，並頂抵於針蓋之連結構件(30)推動下方之滑動構件19。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雖揭露一種訂書機，具有共同樞設於中空梢(7)手柄(2)、驅動器臂(3)、釘書針蓋(4)、釘書針倉匣(5)及夾緊臂(6)，藉由卡抵於驅動器臂前端，頂抵於釘書針蓋之連桿(15)推動下方之阻擋器(16)。惟證據5之連桿(15)連結方式與系爭專利請求項1之傳動件，兩者不相同，無法對應於系爭專利請求項1之傳動件。證據6固揭露一種訂書機，藉由外握把與內握把之倍力機構，以防止按壓時歪斜。惟證據6未具有對應於系爭專利請求項1之傳動件與滑台之驅動機構，就所採取之技術手段及所達成之功效而言，證據2、4、5、6與系爭專利請求項1不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，難依據證據2、4、5、6所揭露內容即可輕易完成系爭專利請求項1之發明。準此，系爭專利請求項9至16為直接或間接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故證據2、6之組合、證據2、4、6之組合、證據2、5、6之組合或證據2、4、5、6之組合，均不足以證明系爭專利請求項9至16不具進步性。

(三)證據2、4、6；2、4至6之組合均不足證請求項17、21不具進步性：

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，難依據證據2、4、

5、6所揭露內容，即可輕易完成系爭專利請求項1之發明，既如前述。系爭專利請求項17、21為間接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故證據2、4、6之組合或證據2、4、5、6之組合，均不足以證明系爭專利請求項17、21不具進步性。

(四)證據2；2、4或2、5；2、4、5之組合均不足證請求項18、19不具進步性：

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據證據2、4、5、6所揭露內容，即可輕易完成系爭專利請求項1之發明。系爭專利請求項18、19為直接或間接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故證據2、證據2與4之組合、證據2與5之組合或證據2、4、5之組合，均不足以證明系爭專利請求項18、19不具進步性。

(五)證據2、4；2、4、5之組合均不足證請求項20不具進步性：

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，難依據證據2、4、5、6所揭露內容，即可輕易完成系爭專利請求項1之發明。系爭專利請求項20為間接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故證據2、4之組合或證據2、4、5之組合，均不足以證明系爭專利請求項20不具進步性。

(六)證據2；2、4；2、5；2、4、5之組合均不足證請求項22不具進步性：

發明所屬技術領域中具有通常知識者，難依據證據2、4、5、6所揭露內容，即可輕易完成系爭專利請求項1之發明。系爭專利請求項22為直接或間接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故證據2或

證據2與4之組合、證據2與5之組合或證據2、4、5之組合，均不足以證明系爭專利請求項22不具進步性。

(七)證據2、4；2、4、5之組合均不足證請求項23不具進步性：

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，難依據證據2、4、5、6所揭露內容，即可輕易完成系爭專利請求項1之發明。系爭專利請求項23為直接或間接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故證據2、4之組合或證據2、4、5之組合，均不足以證明系爭專利請求項23不具進步性。

(八)證據2、4；2、5；2、4、5之組合均不足證請求項24不具進步性：

該發明所屬技術領域中具有通常知識者，難依據證據2、4、5、6所揭露內容，即可輕易完成系爭專利請求項1之發明。系爭專利請求項24為直接或間接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故證據2與4之組合、證據2與5之組合或證據2、4、5之組合，均不足以證明系爭專利請求項24不具進步性。

六、本判決結論：

綜上所述，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，是原處分認系爭專利請求項1 至4 、9 至24不具進步性，容有誤會。被告認定系爭專利違反核准時專利法第22條第4 項，而作成請求項1 至4 、9 至24舉發成立部分之行政處分，其於法未洽。準此，原告據此請求撤銷原處分，為有理由，應予准許。

七、無庸審究部分說明：

因本件事證已明確，暨兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判

決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

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

中　　華　　民　　國　　109　　年　　12　　月　　23　　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　李維心

法　官　蔡如琪

法　官　林洲富

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
㈠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。
㈡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	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。 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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　109　　年　　12　　月　　23　　日

書記官　蔡文揚