

智慧財產及商業法院專利行政判決雙月刊 113 年 8 月號

目 錄

- 1130801 有關第 101149945N02 號「梯形安全插槽的安全鎖」發明專利舉
發事件（111 年度行專訴字第 18 號）（判決日：111.9.23）.... 1

1130801 有關第 101149945N02 號「梯形安全插槽的安全鎖」發明專利舉發事件（111 年度行專訴字第 18 號）(判決日：111.9.23)

爭議標的：一事不再理之適用

相關法條：專利法（103.1.22 修正公布）第 22 條第 2 項

【判決摘要】

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。原告稱系爭專利請求項 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，並經本院 109 年度行專訴字第 54 號行政判決維持原處分，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云云。按請求項為說明書所支持，係指請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露內容，是以請求項是否無法為說明書所支持致違反專利法第 26 條第 2 項規定，應以請求項記載之全部內容進行判斷。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，並經本院 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，原告所為主張不足採。

一、 案情簡介

原告（專利權人）以「梯形安全插槽的安全鎖」向智慧局申請發明專利（下稱系爭專利），經審查准予專利後，參加人（舉發人）以該專利違反核准時專利法第 26 條第 2 項，第 22 條第 2 項，對系爭專利提起舉發。案經智慧局審查，並審定「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，請求項 4 舉發不成立」。參加人（舉發人）及原告（專利權人）兩造均不服，後經訴願決定維持更正及舉發成立部分，但撤銷「請求項 4 舉發不成立」部分（即本件），原告不服，遂提起行政訴訟，法院以 110 年度行專訴字第 18 號判決駁回原告之訴。

二、 主要爭點及分析檢討

（一） 主要爭點：

原處分就系爭專利請求項 4 是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項之爭點，是否有漏未審酌之瑕疵？N01 案之系爭專利請求項 1 與 N02 案之請求項 4 關於滑動裝置的技術特徵及閉鎖元件之界定與實施方式之記載均相同，參加人以相同之舉發內容再次提起舉發，是否有專利法第 81 條第 1 款規定一事不再理之適用？

（二） N01 案之系爭專利請求項 1 之內容：

一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械上，該鎖體包括：一鎖體本體；一閉鎖元件，從該鎖體本體突出，並且有一前端區，該前端區截面尺寸比其後端區截面尺寸寬，該前端區配置有一可插入之凹腔，該凹腔係成形於該器械中，該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大；一可滑動鎖銷，用以沿著該閉鎖元件滑動並且進入到該凹腔，在該閉鎖元件被插嵌入該凹腔中之後，填補了該凹腔剩餘的、未被該閉鎖元件佔用之空間；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。

（三） N02 案之系爭專利請求項 4 之內容：

一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械上，該鎖體包括：一鎖體本體；一閉鎖元件，從該鎖體本體突出，並且有一前端區，該前端區截面尺寸比其後端區截面尺寸寬，該前端區配置有一可插入之凹腔，該凹腔係成形於該器械中且該凹腔有一 3D 立體梯形截面，該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比

該閉鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大；其中，該閉鎖元件進一步包含：一對側面，該側面係有角度對應到該閉鎖元件之後端區以形成該前端區，並且其中一側面與該 3D 立體梯形截面之一斜側邊毗連；一可滑動鎖銷，其包含二側面，其中一側面毗連該閉鎖元件之相鄰接的側面，另一側面與該 3D 立體梯形截面之另一斜側邊毗連，其中當該閉鎖元件被插嵌入該凹腔中之後，該可滑動鎖銷沿著該閉鎖元件滑動並進入到該凹腔，進而填補了該凹腔中剩餘的、未被該閉鎖元件佔用之空間；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。(附圖)

(四) 智慧局見解：

1. 查訴願理由第 11~12 頁訴稱請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項等，依其訴願理由三所載，顯係爭執原處分中請求項 4 是否應准更正所執之理由，至於前述訴願理由第 11~12 頁訴稱請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項並非原處分所審酌之爭點範圍，況且本局曾於 110 年 4 月 15 日以 (110) 智專三 (一) 04273 字第 11020343570 號函通知兩造，闡明舉發人主張爭點如該函第 3 頁爭點表所列，該函亦開示初步心證即爭點 1 請求項 1 是否違反專利法第 26 條第 2 項恐有一事不再理之適用，舉發人亦未對此表示意見，倘舉發人欲爭執請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項，自可就此爭點適時提出，而非於原處分作成後隨時提出，故本舉發案乃依上開函所列兩造無意見之爭點審查。又依上開函爭點表列經原處分機關爭點整理後兩造並無意見，依審查基準 4.3.2 規定 (5-1-29 頁) 類推適用民事訴訟法第 270 條之 1 之相關規定，兩造自應受其拘束，併予指明。
2. 縱認舉發人曾在 110 年 1 月 7 日舉發補充理由第 32-34 頁提及「系爭專利請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」，惟該舉發補充理由第 4 頁爭點表所列仍為「請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項」，而該舉發補充理由第 32-34 頁所載主要理由為「『...，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」，與舉發人主張系爭專利請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定 (109 年 5 月 29 日舉發理由第 25-26 頁) 主要理由完全相同，故本局 110 年 4 月 15 日函所闡明之爭點乃綜整舉發理由及舉發補充理由所

為之爭點整理；況對於某一專利，是否提起舉發，提起舉發後希望原處分機關所審查之範圍為何？均依舉發人自己之意思而定，本件既經本局 110 年 4 月 15 日函闡明爭點，且舉發人並非無表示意思之機會，本局審查過程已注意雙方當事人程序利益，實已尊重舉發人之程序主體權，倘當事人怠於權利行使，應不可歸責於原處分機關，否則恐有無法使得爭點集中審查，並使當事人充分攻防之虞，有損舉發制度之本旨。

3. 再查更正請求項 4 係將原依附請求項 1 之附屬項請求項 4 還原為獨立項，該更正請求項 4 之「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」實質上係為由原請求項 1 還原而得。縱使以舉發人主張「系爭專利請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」之理由觀之，其與舉發人主張「系爭專利請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」，明顯為就同一事實，以相同理由重覆主張，不論舉發人主張之「系爭專利請求項 4 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」或「系爭專利請求項 1 違反專利法第 26 條第 2 項之規定」等理由皆非足採，本局 109 年 5 月 28 日 N01 審定書業已論明在案，並不影響原處分之結論，基於程序經濟之考量並無實益，再予指明。

(五) 法院判決見解：

1. 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。
2. 原告稱系爭專利請求項 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云云。然參加人提出之專利舉發補充理由書已載明其主張本件爭點之理由，已如前述，原處分機關如認爭點未臻明確，理應行使闡明以確認爭點，尚難逕予忽略不論。又原處分未實質判斷本件爭點，應有撤銷該部分並重為

處分之必要，原告所稱原處分未明列本件爭點，對判斷結果亦不生影響云云，尚屬臆測，並不可採。

3. 原告稱系爭專利請求項 4 經原處分核准更正，則該更正必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，又同時認原處分漏未審酌本件爭點，顯然前後矛盾云云。惟觀諸原處分係基於專利法第 67 條第 1 項第 2 款及第 2、4 項規定，核准系爭專利請求項 4 所為更正，實與系爭專利請求項 4 是否違反專利法第 26 條第 2 項之規定無關，更無從推論獲准更正之系爭專利請求項 4 即必然符合專利法所有條文規定，是以訴願決定理由肯認請求項 4 之更正符合專利法第 67 條，且認原處分漏未審酌本件爭點，並無矛盾，原告前揭主張實屬誤解，無足採憑。

(六) 分析檢討：

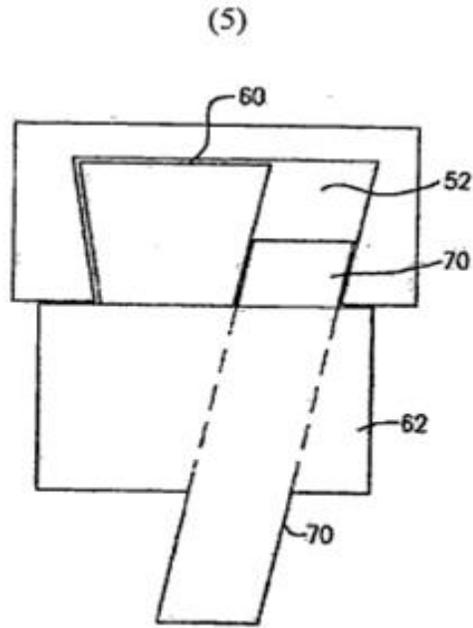
1. 法院認為專利舉發案件採爭點主義，故核准之專利有無違反專利法規定，僅就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查(最高行政法院 105 年度判字第 227 號判決意旨參照)。次按專利審查基準第五篇第一章 4.2「爭點整理」規定：「舉發之審查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。爭點整理，係在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定爭點；如有合併審查，仍依各舉發案之舉發聲明、理由及證據分別進行爭點整理，與一般各案之爭點整理相同。爭點整理，可確立後續之審查事項及證據調查之範圍；超出爭點範圍外之審定理由會被認為訴外審查之違法，未審酌之爭點構成漏未審酌之違法，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，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。
2. 法院認為請求項為說明書所支持，係指請求項記載之申請標的必須根據說明書揭露內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露內容，是以請求項是否無法為說明書所支持致違反專利法第 26 條第 2 項規定，應以請求項記載之全部內容進行判斷。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，並經本院 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。

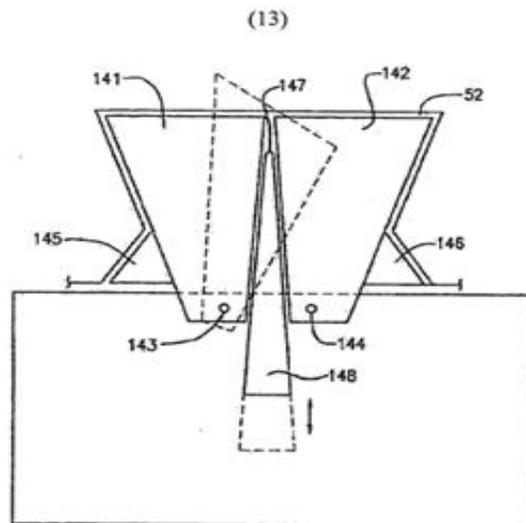
三、總結

- (一) 按專利審查基準第五篇第一章 4.2 已有「爭點整理」相關規定，查本局曾於 110 年 4 月 15 日通知兩造辦理聽證並闡明舉發人主張爭點如該函第 3 頁爭點表所列，惟該函說明九記載「主要程序：由主持人說明案由後，雙方進行爭點確認，在已確認之爭點基礎下，依發言順序陳述意見…」，而該聽證程序嗣因參加人撤回聽證申請而未辦理，訴願決定認為該函所列爭點尚未經兩造確認，不應據此認舉發人已放棄上開爭點，而同意就所列爭點進行審查等情，上情法院判決就此決定見解未表示意見，如依訴願決定見解，通知辦理聽證函並無確認爭點之效果，惟依 110 年 2 月 8 日公告實施之專利舉發案件聽證作業方案修正規定「4.1 聽證公告前，本局應將當事人合法提交的有關文件或證據轉送給對造當事人；聽證公告後至聽證期日 10 日前，當事人僅得依本局聽證通知函所列事項，以書面提出陳述書或聽證辯論意旨書，並同時送交對造當事人」，如認本局聽證通知函所列爭點並無確認爭點之效果，自無須以前述 4.1 規定之必要，似應肯認本局聽證通知函仍有確認爭點之效果。
- (二) 按現行舉發審查實務，對於舉發爭點明顯不明、混亂、或兩造當事人爭執時，審查人員當發函請當事人確認，亦有辦理面詢請當事人確認的方式者；惟若僅因當事人所陳意見或答辯理由之瑕疵或前後稍有不一致、矛盾的情況，審查人員在衡酌當事人全部攻防意旨後，若仍可建構兩造實質上的爭點，基於審查經濟原則考量，於審定書上逕為整理爭點，並依此據為審認，作成審定結果，亦多有所見；是依目前舉發案採書面審查的方式進行爭點整理時，尚難逐案先請兩造確認爭點後，再予審查，僅能視個案情況發動爭點確認。
- (三) 一事不再理原則係指舉發聲明中所載之請求項、舉發事由及證據所構成之爭點經審查不成立者，不論是否審查確定，任何人復以同一事實以同一證據再為舉發，均無再為審查之必要，因爭點範圍法院與原處分之認定已有不同，原處分因認爭點與另案相同爭點經審查不成立而無再為審查之必要，法院認屬尚有爭點漏未審酌，自非與另案之相同爭點，故亦無一事不再理之適用。

四、附圖
系爭專利



第5圖



第14圖