

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 111年度行專訴字第18號
03 民國111年8月25日辯論終結

04 原 告 Meir Avganim

05 訴訟代理人 顏均宇專利師

06 吳岡陵律師

07 被 告 經濟部

08 代 表 人 王美花

09 訴訟代理人 陳辰輔

10 參 加 人 英格馬有限公司

11 代 表 人 蘇明隆

12 訴訟代理人 吳中仁律師

13 上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11
14 1年1月21日經訴字第11006310310號訴願決定，提起行政訴訟，
15 並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，判決如下：

16 主 文

17 一、原告之訴駁回。

18 二、訴訟費用由原告負擔。

19 事實及理由

20 甲、程序方面

21 原告起訴聲明：□訴願決定關於不利於原告之部分撤銷。□
22 被告就上開撤銷部分，應為訴願駁回之決定（本院卷第65
23 頁），嗣於民國111年8月25日言詞辯論期日撤回上開聲明□
24 部分，並修正聲明為：訴願決定關於「原處分關於『請求項
25 4舉發不成立』部分撤銷，由原處分機關於6個月內另為適法
26 之處分」部分撤銷。被告及參加人均無異議（本院卷第350
27 頁），且無礙於公益之維護，應予准許。

28 乙、實體方面

29 壹、爭訟概要：

30 原告前於101年12月26日以「梯形安全插槽的安全鎖」向經
31 濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，並以同年1

01 月12日及8月23日申請之美國第61/585849號及第61/692465
02 號專利案主張優先權，於103年12月29日經核准發給發明第I
03 473931號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人以系爭專利
04 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
05 項規定提起舉發（以下不再加註「核准時」），原告則於10
06 9年10月28日提出系爭專利說明書及申請專利範圍更正本
07 （更正請求項4）。案經智慧局審查，以110年7月9日（11
08 0）智專三(-)04078字第11020657500號專利舉發審定書為「1
09 09年10月28日之更正事項，准予更正」、「請求項1至2舉發
10 成立，應予撤銷」、「請求項4舉發不成立」之處分（下稱
11 原處分）。參加人不服前揭准予更正及舉發不成立部分之處
12 分，提起訴願，被告於111年1月21日以經訴字第1100631031
13 0號訴願決定書為「原處分關於『請求項4舉發不成立』部分
14 撤銷，由原處分機關於6個月內另為適法之處分。原處分關
15 於『109年10月28日之更正事項，准予更正』部分訴願駁
16 回」之決定，原告不服前揭撤銷原處分之部分決定而提起本
17 訴。本院認本件判決之結果將影響參加人之權利或法律上利
18 益，依職權命參加人獨立參加被告之訴訟（本院卷第285至2
19 86頁）。

20 貳、原告主張及聲明：

21 一、系爭專利請求項4之滑動裝置與閉鎖裝置可為說明書所支
22 持，且為屬技術領域之通常知識，其技術特徵及連結關係均
23 無疑義，並無違反專利法第26條第2項規定，縱原處分未予
24 明列系爭專利請求項4違反專利法第26條第2項規定之爭點
25 （下稱本件爭點），亦與判斷結果不生影響。系爭專利請求
26 項4係經實質審查後准予更正，該更正必為申請時說明書所
27 支持。系爭專利請求項1與更正後請求項4關於滑動裝置的技
28 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
29 以相同理由提出N01舉發案之審定書或其行政訴訟（本院109
30 年度行專訴字第54號）判決，均認公告時之說明書及圖示已
31 詳細揭示該相同技術特徵之具體實施態樣，並未違反專利法

01 第26條第2項規定，參加人以相同之舉發內容再次提起舉
02 發，應有專利法第81條第1款規定一事不再理之適用。被告
03 撤銷原處分就系爭專利請求項4舉發不成立部分之審定，顯
04 然違法。

05 二、聲明如前揭甲之修正聲明所示。

06 參、被告答辯及聲明：

07 一、參加人110年1月7日專利舉發補充理由書第33頁及訴願書第1
08 1頁第(4)點內容，均提及系爭專利請求項4難為發明說明及圖
09 式支持，違反專利法第26條第2項規定，應列為舉發爭點，
10 原處分就此爭點顯有漏未審酌之瑕疵。又系爭專利舉發N01
11 案關於請求項1是否違反前揭規定與本件爭點分屬不同爭
12 點，原處分機關仍應就關於系爭專利請求項4之爭點為審
13 查，訴願決定並無違誤。

14 二、聲明：駁回原告之訴。

15 肆、參加人陳述：

16 專利請求項及相對應之說明書是否符合支持性及據以實現要
17 件，原處分機關應逐項審查，參加人專利舉發補充理由書及
18 訴願書均提及本件爭點，原處分機關於N01及本件舉發案審
19 認系爭專利請求項1未違反專利法第26條第2項規定，此與本
20 件爭點分屬不同爭點，原處分機關仍應逐項審查，且系爭專
21 利請求項1、4二者填補凹腔方式不同、權利範圍不同，難認
22 係相同技術特徵。原告主張殊難採信，請予駁回。

23 伍、爭點（本院卷第324頁）：

24 原處分是否漏未審酌系爭專利請求項4違反專利法第26條第2
25 項規定之爭點？

26 陸、本院之判斷：

27 一、系爭專利技術分析：

28 (一)技術內容（系爭專利說明書第5至6頁，本院卷第83至84
29 頁）：

30 1.系爭專利所欲解決的問題

01 習知技術之矩形安全插槽，係3x7毫米並且具有一可旋轉之T
02 形條閉鎖元件，例如，閉鎖元件20造成許多複雜的問題，不
03 夠堅固而且在某方面容易破裂。習知技術機械裝置的另一項
04 缺點係為閉鎖元件20必須在該件器械側面24的後面旋轉，因
05 而妨礙到其他內部組件。

06 2.系爭專利之技術手段

07 系爭專利提供一種電子器械的安全鎖，該鎖體係配置固接於
08 有防盜需求的電子器械上，且該鎖體包括：一鎖體本體；一
09 閉鎖元件從鎖體本體突出，並且有一前端區，該前端區截面
10 尺寸比其後端區截面尺寸寬，該前端區設有一可插入之凹
11 腔，該凹腔係成形於該器械中，該凹腔設有一開口，該開口
12 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
13 在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大；一
14 可滑動鎖銷用以沿著閉鎖元件滑動並且進入到該凹腔，在該
15 閉鎖元件被插嵌入該凹腔中之後，大體上填補了該凹腔剩餘
16 的、未被該閉鎖元件佔用之空間；一滑動裝置連接到該鎖
17 銷，並用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一閉鎖裝置藉
18 以閉鎖該鎖體本體內之該閉鎖裝置以防止閉鎖元件從凹腔回
19 縮。

20 3.系爭專利之功效

21 系爭專利藉由該安全鎖至少可避免某些習知技術之缺點。另
22 該鎖體並非絕對需要在該器械本體上有一貫穿的開口。

23 (二)申請專利範圍分析（主要圖式如附圖所示）：

24 系爭專利原公告之申請專利範圍共計19項，原告於109年10
25 月28日提出說明書及請求項之更正，經智慧局審定准予更
26 正，更正後之請求項1及請求項4內容如下（本院卷第127至1
27 28頁）：

28 1.請求項1：一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械
29 上，該鎖體包括：一鎖體本體；一閉鎖元件，從該鎖體本體
30 突出，並且有一前端區，該前端區截面尺寸比其後端區截面
31 尺寸寬，該前端區配置有一可插入之凹腔，該凹腔係成形於

01 該器械中，該凹腔設有一開口，該開口之尺寸及形狀比該閉
02 鎖元件之該前端區之截面尺寸稍大，且在截面尺寸大小上，
03 該凹腔之內部較該凹腔之該開口大；一可滑動鎖銷，用以沿
04 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
05 入該凹腔中之後，填補了該凹腔剩餘的、未被該閉鎖元件佔
06 用之空間；一滑動裝置，係連接該鎖銷，用以使該鎖銷滑動
07 以進出該凹腔；以及一閉鎖裝置，藉以閉鎖該鎖體本體內之
08 該滑動裝置，以防止該可滑動鎖銷從凹腔回縮。

09 2.請求項4：一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械
10 上，該鎖體包括：一鎖體本體；一閉鎖元件，從該鎖體本體
11 突出，並且有一前端區，該前端區截面尺寸比其後端區截面
12 尺寸寬，該前端區配置有一可插入之凹腔，該凹腔係成形於
13 該器械中且該凹腔有一3D立體梯形截面，該凹腔設有一開
14 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
15 寸稍大，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該
16 開口大；其中，該閉鎖元件進一步包含：一對側面，該側面
17 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
18 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
19 鎖銷，其包含二側面，其中一面毗連該閉鎖元件之相鄰接的
20 側面，另一側面與該3D立體梯形截面之另一斜側邊毗連，其
21 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
22 該閉鎖元件滑動並進入到該凹腔，進而填補了該凹腔剩餘
23 的、未被該閉鎖元件佔用之空間；一滑動裝置，係連接該鎖
24 銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一閉鎖裝置，藉
25 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
26 凹腔回縮。

27 二、原處分漏未審酌本件爭點：

28 (一)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
29 規定，僅就舉發人所述理由依其所舉之引證資料審查（最高
30 行政法院105年度判字第227號判決意旨參照）。次按專利審
31 查基準第五篇第一章4.2「爭點整理」規定：「舉發之審查

01 採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，以利雙
02 方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。爭點整
03 理，係在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定爭
04 點；如有合併審查，仍依各舉發案之舉發聲明、理由及證據
05 分別進行爭點整理，與一般各案之爭點整理相同。爭點整
06 理，可確立後續之審查事項及證據調查之範圍；超出爭點範
07 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
08 成漏未審酌之違法，爭點範圍內得依職權調查證據，且審定
09 後同一爭點有一事不再理之適用等」；同篇章4.2.1「爭點
10 認定之態樣」規定：「爭點係由請求項、舉發理由（包括舉
11 發事由）及證據三者所構成，其中之一不同，即屬不同爭
12 點」。依此，舉發之審查以爭點為單位，任一爭點未予審查
13 者即屬漏未審酌。

14 (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
15 「該請求項4記載段落『…，一〔滑動裝置〕，係連接該鎖
16 銷，用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔；以及一〔閉鎖裝
17 置〕，藉以閉鎖該鎖體本體內之該滑動裝置，以防止該可滑
18 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
19 說明（實施方式）及圖式，致證據1（按即系爭專利）請求
20 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
21 第2項之規定」等語（舉發卷一第266頁及其反面），可知參
22 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
23 就本件爭點並未作實體審查，有漏未審酌之瑕疵。

24 (三)原告主張不可採：

25 1.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，
26 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
27 書亦未明確列為爭點，僅於該理由書第33頁以40餘字記載，
28 縱原處分未明列此爭點，對判斷結果亦不生影響云云（本院
29 卷第68頁）。然參加人提出之專利舉發補充理由書已載明其
30 主張本件爭點之理由，已如前述，原處分機關如認爭點未臻
31 明確，理應行使闡明以確認爭點，尚難逕予忽略不論。又原

01 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
02 要，原告所稱原處分未明列本件爭點，對判斷結果亦不生影
03 響云云，尚屬臆測，並不可採。

04 2.原告稱系爭專利請求項4經原處分核准更正，則該更正必亦
05 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
06 更正符合專利法第67條，又同時認原處分漏未審酌本件爭
07 點，顯然前後矛盾云云（本院卷第70至71頁）。惟觀諸原處
08 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
09 爭專利請求項4所為更正（本院卷第24至25頁），實與系爭
10 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
11 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
12 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
13 法第67條，且認原處分漏未審酌本件爭點，並無矛盾，原告
14 前揭主張實屬誤解，無足採憑。

15 3.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
16 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
17 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
18 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
19 發人以相同爭點再次提起舉發，有一事不再理之適用云云
20 （本院卷第71至74頁）。按請求項為說明書所支持，係指請
21 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
22 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
23 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
24 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
25 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
26 違反專利法第26條第2項規定，自非相同爭點，雖系爭專利
27 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
28 6條第2項，並經本院109年度行專訴字第54號行政判決維
29 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
30 條第2項之理由，亦無一事不再理之適用，原告所為主張不
31 足採。

01 三、訴願法第81條第1項本文規定：「訴願有理由者，受理訴願
02 機關應以決定撤銷原行政處分之全部或一部，並得視事件之
03 情節，逕為變更之決定或發回原行政處分機關另為處分」；
04 同法條第2項規定：「前項訴願決定撤銷原行政處分，發回
05 原行政處分機關另為處分時，應指定相當期間命其為之」。
06 原處分漏未審酌本件爭點，已如前述，被告就此實體技術爭
07 議，責由原處分機關進行審查，並指定於6個月之相當期間
08 另為適法之處分，核係於被告法定權限內，視本件情節所為
09 之決定，於法並無不合。

10 柒、結論：

11 原處分漏未審酌本件爭點，被告訴願決定所為「原處分關於
12 『請求項4舉發不成立』部分撤銷，由原處分機關於6個月內
13 另為適法之處分」之決定，於法有據，原告訴請撤銷，為無
14 理由，應予駁回。爰依智慧財產案件審理法第1條，行政訴
15 訟法第98條第1項前段規定，判決如主文。

16 中 華 民 國 111 年 9 月 23 日

17 智慧財產第一庭

18 審判長法官 李維心

19 法官 蔡如琪

20 法官 陳端宜

21 上為正本係照原本作成。

22 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
23 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
24 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
25 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

26 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
27 241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律
28 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	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格

<p>者，得不委任律師為訴訟代理人</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>(二)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</p>	<p>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。</p> <p>2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>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。</p>	

中 華 民 國 111 年 9 月 23 日

書記官 吳社瑩