

1020402 有關第 96145384N01 號「可調角度定位的搖頭式棘輪扳手」發明專利舉發事件(101 年度行專訴字第 34 號)(判決日：101.9.5)

爭議標的： 進步性、行政機關第一次判斷權

系爭專利： 「可調角度定位的搖頭式棘輪扳手」發明專利

相關法條： 專利法(93 年)第 22 條第 4 項規定

- 判決要旨：1. 縱使證據 5 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 4 項之附屬技術特徵，惟系爭專利申請專利範圍第 4 項所界定者與證據 4 相較，其具有差異之技術特徵亦為證據 2 中所建議之技術，已於前述，故證據 2、3、4 及 5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。雖被告有關證據 5 之解讀有誤，固有未洽，但尚不影響結論之判斷，訴願決定未予指摘，予以維持，結論尚無不合。
2. 「證據 2、證據 3、證據 4 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性？」爭點，雖經參加人列為本件舉發之理由，惟未經被告及訴願機關之審查，而本件乃系爭專利權人作為原告所提起之撤銷訴訟，本院於撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷系爭專利權之審定(即原處分)是否合法，若審酌此項爭點，即變動爭訟之事實基礎，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符。...因此，本院無從審酌此爭點。

【判決摘錄】

一、兩造主張

(一)原告主張

系爭專利申請專利範圍第 4 項：

1. 證據 5 並未揭示系爭專利之平底部(3142)及階差等技術特徵：

證據 5 編號 i 的部位明顯為一配合圓球形鋼珠之的弧凹面，此弧凹面與系爭專利所界定之平底部(3142)的結構完全不同。又系爭專利申請專利範圍第 5 項界定該平底部(3142)與該卡掣槽相接鄰並形成有階差，而證據 5 之相對應的部位必需放多許多倍才能看到一個看似突起的小突點，此小突點與系爭專利所界定之階差也有很大的區別。另在證據 5 並未揭示出有任何關於斜面部(h)及平底部(i)的定義或名詞。故證據

2、證據 3、證據 4 和證據 5 的組合無法證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。

- 2.系爭專利申請專利範圍第 4 項附屬項有明載「該平底部與卡掣槽相接鄰且形成有階差」，平底部即是斜角槽，有斜的及平的部分，斜角槽有複雜設計的概念，與上面卡抵的元件形狀相配合，故卡掣、脫掣狀態都很穩固，變換也很快，而系爭專利申請專利範圍第 4 項有「階差」的特徵，為其他專利所無，請本院認同給予專利權人更正機會。

(二)智慧局主張

系爭專利申請專利範圍第 4 項：

原告稱：「證據 5 編號『i』的部位明顯為一配合圓球形鋼珠之弧凹面，此弧凹面與系爭專利所界定之平底部 3142 的結構完全不同」云云。查系爭專利之卡掣槽(313)可對應證據 5 之第一凹陷(511)，系爭專利之斜角槽(314)可對應證據 5 之第二凹陷(512)，由證據 5 之第 4 圖中所示第二凹陷(512)是由一斜面部(參加入於舉發時標示 h)及一平底部(參加入於舉發時標號示 i)相連構成，該平底部與第一凹陷(511)相接鄰且形成有階差，故由證據 2、證據 3、證據 4 和證據 5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。

二、本案爭點

- 1.參加入前以「證據 2、證據 3、證據 4 之組合」、「證據 2、證據 3、證據 4、證據 5 之組合」，主張系爭專利申請專利範圍第 1 至 4 項均不具進步性，經被告就下列爭點審查後為原處分，嗣經訴願機關為訴願駁回之決定。

- (1)系爭專利申請專利範圍第 1 項：

證據 2、證據 3、證據 4 之組合。

證據 2、證據 3、證據 4、證據 5 之組合。

- (2)系爭專利申請專利範圍第 2 項：

證據 2、證據 3、證據 4 之組合。

- (3)系爭專利申請專利範圍第 3 項：

證據 2、證據 3、證據 4 之組合。

- (4)系爭專利申請專利範圍第 4 項：

證據 2、證據 3、證據 4、證據 5 之組合。

- 2.嗣於兩造、參加入於本院審理時，共同整理爭點如下：

- (1)系爭專利申請專利範圍第 1 項：

證據 2、證據 3、證據 4 之組合。

證據 2、證據 3、證據 4、證據 5 之組合。

- (2)系爭專利申請專利範圍第 2 項：

證據 2、證據 3、證據 4 之組合。

(3)系爭專利申請專利範圍第 3 項：

證據 2、證據 3、證據 4 之組合。

(4)系爭專利申請專利範圍第 4 項：

證據 2、證據 3、證據 4 之組合。

證據 2、證據 3、證據 4、證據 5 之組合。

三、判決理由

(一)基於憲法上權力分立原則，本於司法權與行政權之分立，就行政權行使與否，為行政機關之第一次判斷權，司法機關應予尊重，凡未經行政機關處分者，除有法律明文規定外，不得於行政訴訟上由司法機關逕行第一次判斷權之行使。就「證據 2、證據 3、證據 4 之組合可否證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性？」爭點，雖經參加人列為本件舉發之理由，惟未經被告及訴願機關之審查，而本件乃系爭專利權人作為原告所提起之撤銷訴訟，本院於撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷系爭專利權之審定(即原處分)是否合法，若審酌此項爭點，即變動爭訟之事實基礎，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴訟之本旨不符。且智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項雖允許關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人就同一撤銷理由提出新證據，惟本項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，專利舉發人於對專利專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用，並應限縮解釋於舉發人為原告之情形。至於專利舉發案經專利專責機關為舉發成立而撤銷專利權之情形，專利權人若不服該撤銷專利權之審定，經訴願程序後，專利權人作為原告提起撤銷訴訟，作為被告之專利專責機關及參加人之舉發人均非屬得依本項提出撤銷專利權新證據之當事人(最高行政法院 100 年度判字第 2247 號判決參照)。因此，本院無從審酌此爭點。

(二)系爭專利申請專利範圍第 4 項部分：

1.系爭專利申請專利範圍第 4 項為依附於第 1 項獨立項之附屬項，除包含第 1 項所有之技術特徵之外，第 4 項進一步限縮界定其中「該作動銷的斜角槽是由一斜面部及一平底部相連構成，該斜面部一側連接至桿身外周，該平底部與卡掣槽相接鄰且形成有階差。」。

2.證據 2、3、4、5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性：

(1)證據 2、3、4 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 1 項不具進步性，已如前述。且證據 4 之凹陷面(514)及凹槽(515)已揭露系爭專利申請專利範圍第 1 項所界定之斜角槽(314)與卡掣槽(313)，已如前述，而系爭專利申請專利範圍第 4 項所進一步界定之斜角槽之斜面部

(3141)一側連接至桿身外周，亦見於證據 4 之凹陷面(514)分呈二斜面連接至安裝段(513)外周。雖證據 4 之凹陷面(514)係呈相同斜率與凹槽(515)相接鄰，與系爭專利申請專利範圍第 4 項所界定之斜角槽之平底部(3142)與卡掣槽相接鄰且形成有階差相較，其具有差異之技術特徵在於：系爭專利以平底部(3142)形成有階差，即平底部(3142)與斜面部(3141)係以不同斜率形成有階差。惟證據 2 之說明書第 13 頁倒數第 6 行至第 14 頁第 4 行明確揭露：「一按鍵(30)，其一端係設一按壓部(31)，另一端則設有一軸徑小於按壓部(31)之推軸(32)，該推軸(32)之一側面係開設有一頂槽(33)，該頂槽(33)之內部係概呈階梯狀，形成具有高度落差之第一抵頂面(331)及第二抵頂面(332)，其中第一抵頂面(331)係為一傾斜面者，另外按鍵(30)之推軸(32)外緣可供套設一彈性體(34)，並容置於調動部位(20)內部之容鍵槽(24)中，而套設於推軸(32)之彈性體(34)即抵推於外圓孔(241)內之承面(242)與按鍵(30)按壓部(31)之間，俾使該按鍵(30)具有彈性者；」(舉發卷第 42 頁至反面)，是系爭專利之斜角槽(314)與卡掣槽(313)亦可對應證據 2 之頂槽(33)，所屬技術領域中具有通常知識者基於證據 2 所教示之頂槽以階梯狀形成具有高度落差，自可修改證據 4 之凹陷面(514)呈階梯狀，即將證據 4 之凹陷面(514)分呈不同斜率，而構成系爭專利申請專利範圍第 4 項所界定者，前述具有差異之技術特徵係為證據 2 中所建議之技術，且於系爭專利之結構已為前述證據揭露之前提下，自可達成系爭專利申請專利範圍第 4 項所界定之結構特徵及其功效。

- (2)原處分第 8 頁第(九)項認定「.....由證據 5 之第 4 圖中所示第二凹陷(512)是由一斜面部(舉發人標示 h)及一平底部(舉發人標號示 i)相連構成，該平底部與第一凹陷(511)相接鄰且形成有階差，.....」。證據 5 之說明書第 8 頁第 1 至 9 行僅記載「.....按鈕 51 的外緣適處環設一第一凹陷 511 及第二凹陷 512.....鋼珠 55 受彈性體 54 的彈抵而可選擇性的卡抵於按鈕 51 的第一凹陷 511 或第二凹陷 512」，是證據 5 說明書文字部分並未有進一步詳述該第二凹陷(512)等之細部結構。又圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段，原處分以證據 5 之第 4 圖為據，然證據 5 說明書無第二凹陷(512)等之細部結構文字說明，已如前述，則以證據 5 之第 4 圖所揭露之技術特徵，應以於圖式直接且無歧異得知之技術特徵如第一凹陷(511)及第二凹陷(512)相接鄰為限，難認其為直接且無歧異得知者，故原告此部分主張，應屬可採。
- (3)縱使證據 5 並未揭露系爭專利申請專利範圍第 4 項之附屬技術特徵，惟系爭專利申請專利範圍第 4 項所界定者與證據 4 相較，其具有差

異之技術特徵亦為證據 2 中所建議之技術，已於前述，故證據 2、3、4 及 5 之組合可證明系爭專利申請專利範圍第 4 項不具進步性。

四、判決結果

經整體技術特徵比對，系爭專利之主要結構與技術已為證據 2、3、4、5 及其組合所揭示，而為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，不具有進步性。雖由證據 5 之第 4 圖中所示第二凹陷(512)是由一斜面部(舉發人標示 h)及一平底部(舉發人標號示 i)相連構成，該平底部與第一凹陷 (511)相接鄰且形成有階差，而其說明書第 8 頁第 1 至 9 行僅記載「.....按鈕 51 的外緣適處環設一第一凹陷 511 及第二凹陷 512.....鋼珠 55 受彈性體 54 的彈抵而可選擇性的卡抵於按鈕 51 的第一凹陷 511 或第二凹陷 512」，是證據 5 說明書文字部分並未有進一步詳述該第二凹陷(512)等之細部結構。又圖式之作用在於補充說明書文字不足的部分，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段，原處分以證據 5 之第 4 圖為據，然證據 5 說明書無第二凹陷(512)等之細部結構文字說明，已如前述，則以證據 5 之第 4 圖所揭露之技術特徵，應以於圖式直接且無歧異得知之技術特徵如第一凹陷(511)及第二凹陷(512)相接鄰為限，難認其為直接且無歧異得知者。惟系爭專利申請專利範圍第 4 項所界定者與證據 4 相較，其具有差異之技術特徵亦為證據 2 中所建議之技術，故尚不影響結論之判斷，訴願決定未予指摘，予以維持，結論尚無不合。原告主張前詞，聲請撤銷訴願決定及原處分，並稱系爭專利申請專利範圍第 4 項有「階差」的特徵，為其他專利所無，請求給予更正機會云云，為無理由，應予駁回。

五、智慧局分析檢討

(一)圖式細節部分無法為說明書支持者，不得為先前技術之內容

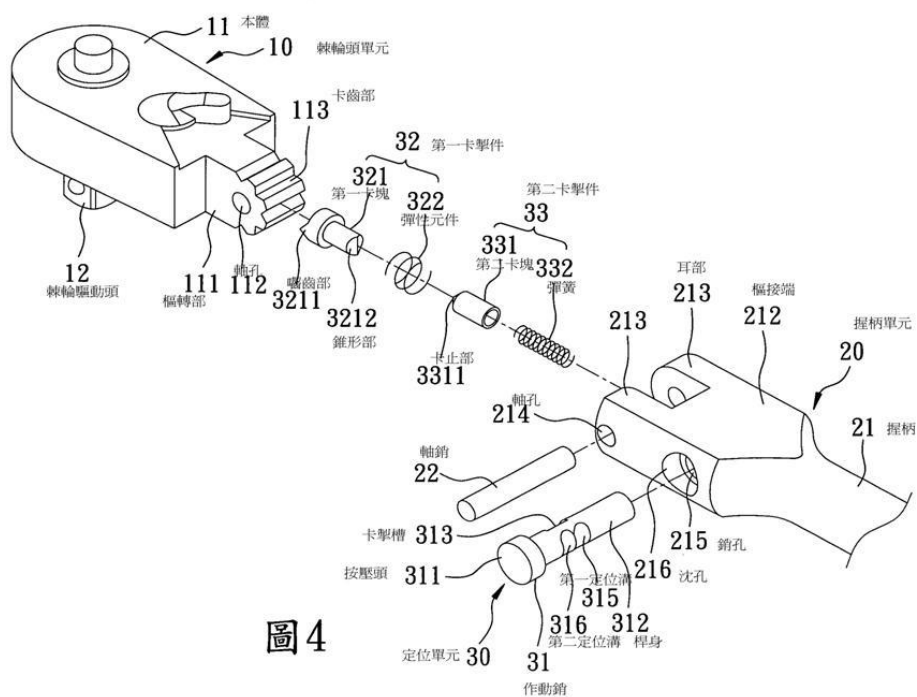
圖式之作用在於補充說明書文字之不足，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成的技術手段。以圖式作為證據，應限於從圖式可直接且無歧異得知之技術特徵，始得作為先前技術之內容，若圖式所揭露之內容不明確或模稜兩可，應以說明書中所載之文字為準。

(二)行政機關之第一次判斷權

1.撤銷訴訟司法審查目的在於審究該撤銷系爭專利權之審定(即原處分)是否合法，未經被告及訴願機關審查之爭點，即變動爭訟之事實基礎，顯然已脫離原有撤銷訴訟關於原處分合法性審查範圍，與行政撤銷訴

訟之本旨不符。且智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項雖允許關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人就同一撤銷理由提出新證據，惟本項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，舉發人於對專利專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之行政訴訟中始有適用，並應限縮解釋於舉發人為原告之情形。而查本件為舉發成立，舉發人並非原告，其再提新證據組合(主張證據 2 至 4 足以證明請求項 4 不具進步性)顯然不符上述原則，故法院不予審酌。

2.舉發審查係依舉發聲明及理由、證據等所構成之爭點作成審定。舉發人主張之爭點係以證據 2 至 5 之組合主張系爭專利不具進步性，經審查，證據 2 至 4 之組合可證明系爭專利不具進步性，雖然證據 5 不具證據能力或證據力，例如本件證據 5 之圖式無法直接且無歧異得知系爭專利請求項 4 之技術特徵，仍應依爭點記載審定結果為證據 2 至 5 之組合足以證明系爭專利請求項 4 不具進步性。



【圖5是本發明可調角度定位的搖頭式棘輪扳手第一較佳實施例的組合剖視圖，說明第一卡掣件對棘輪頭單元卡掣固定的情形】

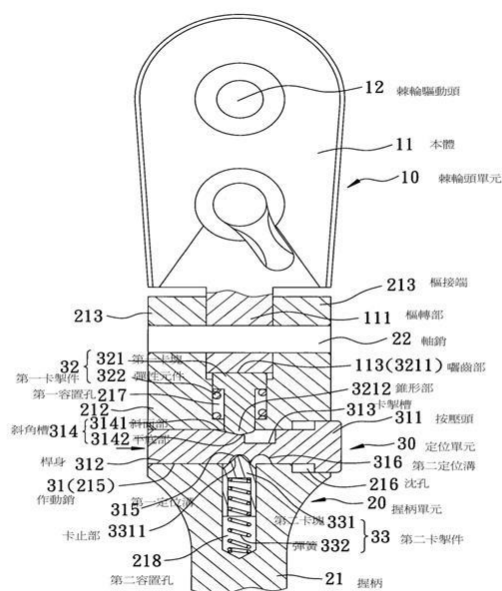


圖5

【圖6是本發明可調角度定位的搖頭式棘輪扳手第一較佳實施例的的動作圖，說明第一卡掣件與棘輪頭單元離掣的情形】

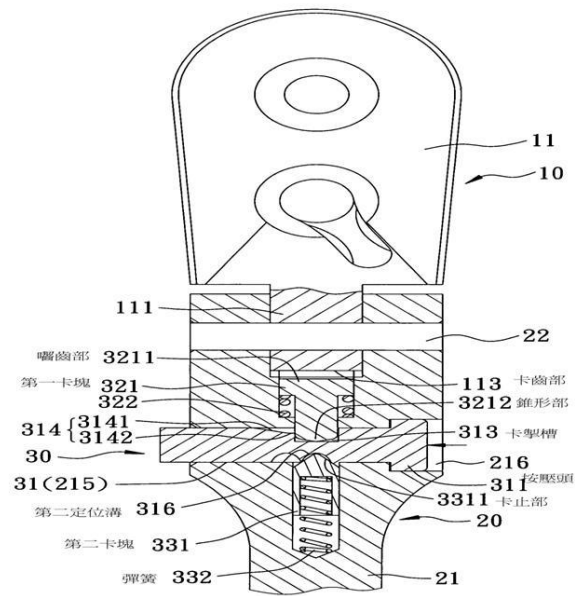
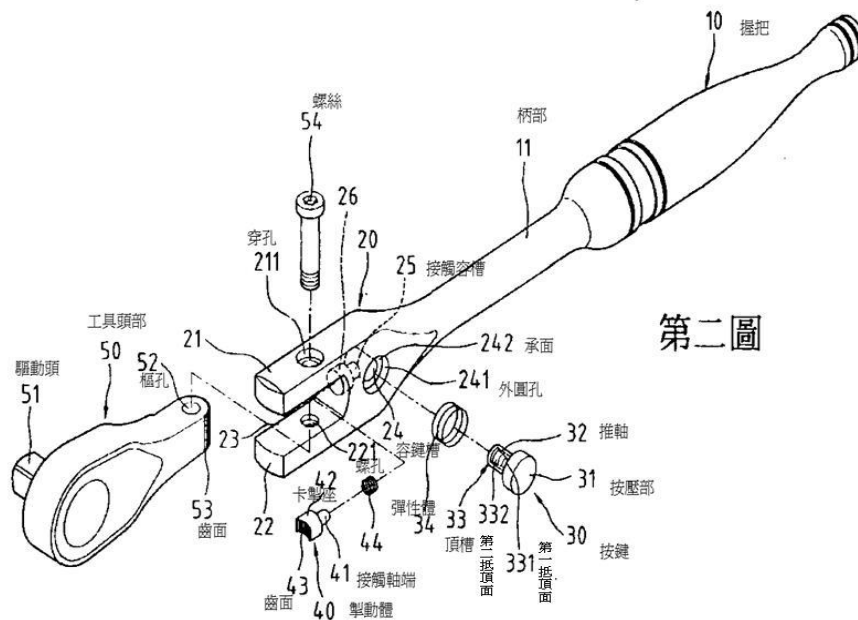


圖 6

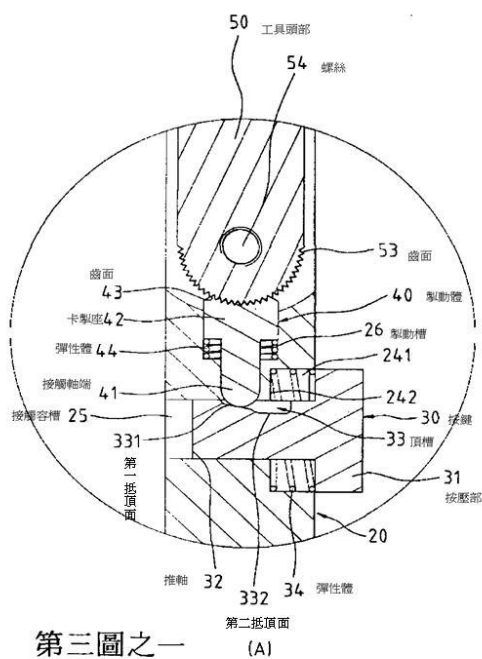
附圖2（證據2 圖式）

【第二圖為本創作之立體系統圖】



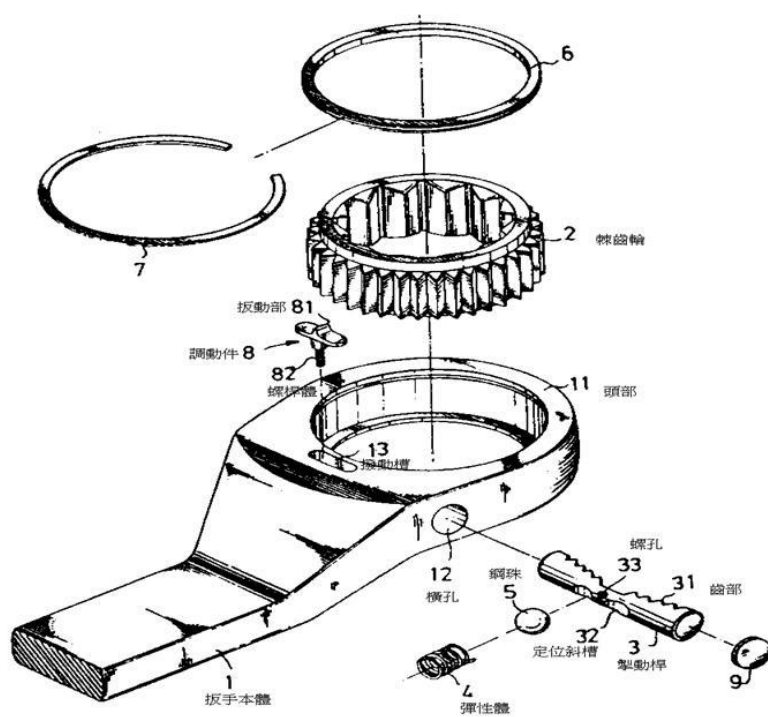
第二圖

【第三之一圖為本創作之工具頭部為平行鎖固狀態之A局部放大圖】



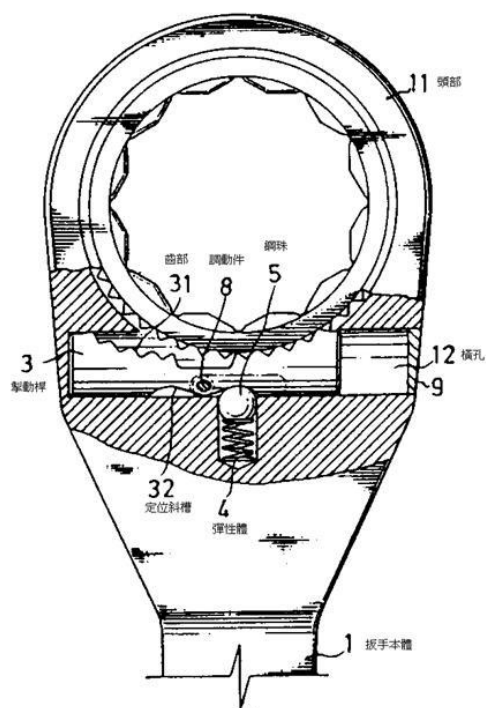
附圖3（證據3 圖式）

【第3圖為本創作之分解示意圖】



第三圖

【第4圖為本創作之組合剖面正視圖】



第四圖

附圖4（證據4 圖式）

【第3圖為本新型的一較佳實施例的立體分解圖】

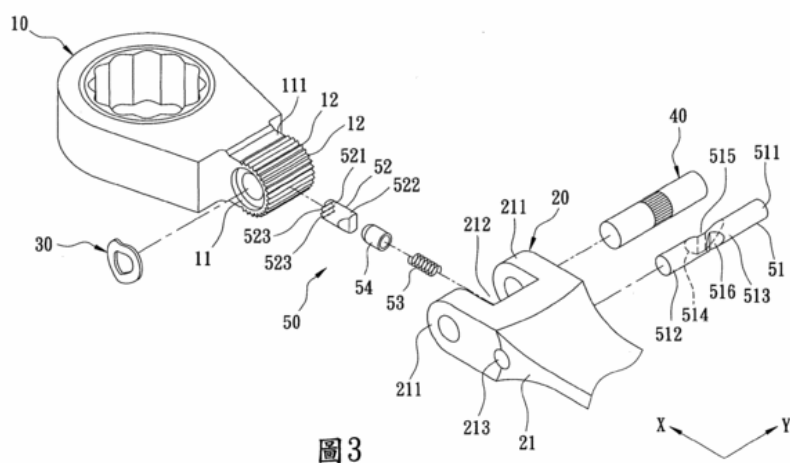


圖3

【第5圖為本新型的一較佳實施例的局部組合剖視圖，說明該較佳實施例的一操作銷是移動至一上鎖位置】

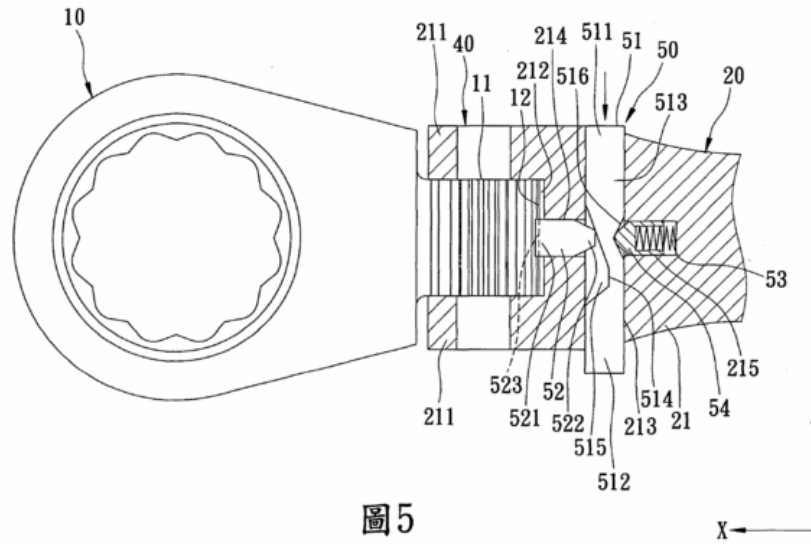


圖5

【第6圖為一類似圖5 的視圖，說明該操作銷是移動至一解鎖位置】

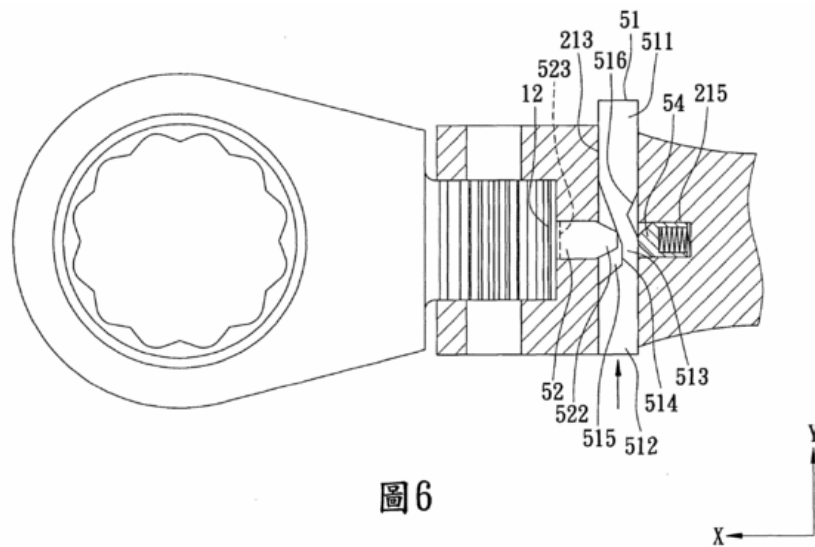
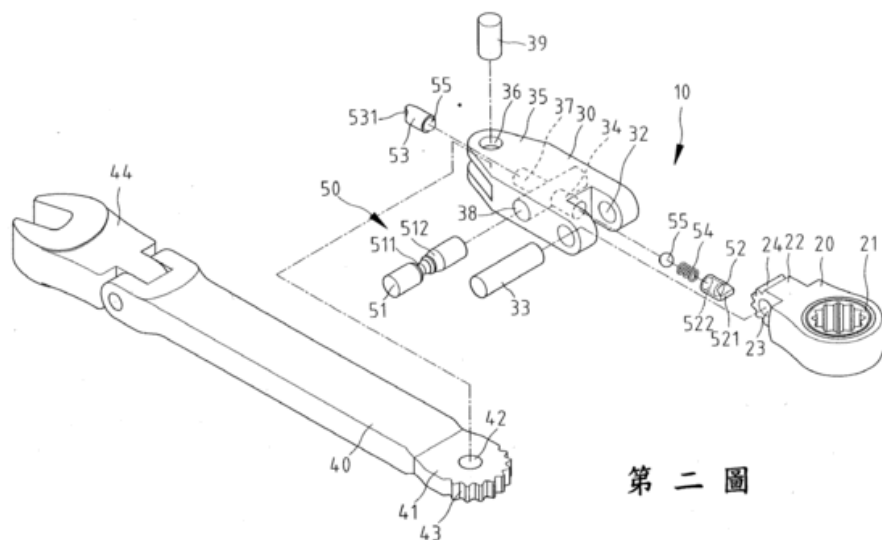


圖6

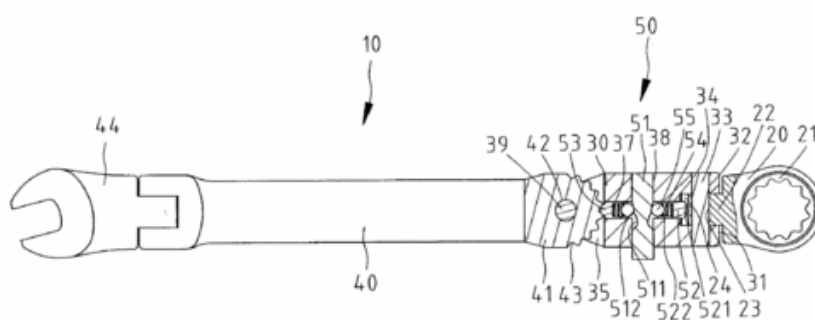
附圖5（證據5 圖式）

【第二圖為本發明的立體分解圖】



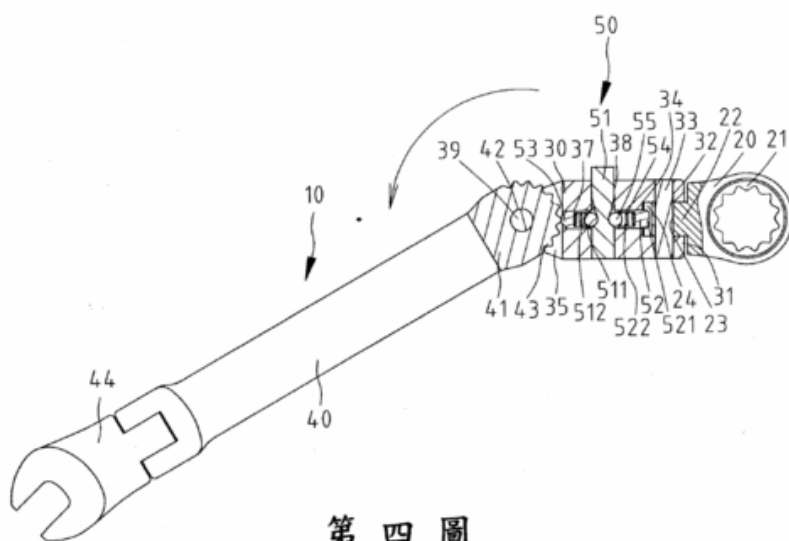
第二圖

【第三圖為本發明的部份剖視圖，顯示按鈕位於第一位置】



第三圖

【第四圖為本發明的部份剖視圖，顯示按鈕位於第二位置，第二柄與第一柄產生橫向的相對樞擺】



第四圖