

智慧財產法院行政判決

107 年度行專訴字第 4 號

原 告 蘇裕詮

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 薛惠澤

參 加 人 極點股份有限公司

代 表 人 莊士文（董事長）

訴訟代理人 黃仕勳律師

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 106 年 11 月 30 日經訴字第 10606313290 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定准許參加人參加被告之訴訟，並判決如下：

主 文

訴願決定及原處分關於發明第 I369274 號「扳動工具及其折彎製程」專利請求項 11 至 13、16、17 舉發不成立之部分均撤銷。

被告就發明第 I369274 號「扳動工具及其折彎製程」專利應為「請求項 11 至 13、16、17 舉發成立，應予撤銷專利權」之審定。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實及理由

壹、程序方面

按審判長應向當事人發問或告知，令其陳述事實、聲明證據，或為其他必要之聲明及陳述；其所聲明或陳述有不明瞭或不完足者，應令其敘明或補充之，行政訴訟法第 125 條第 3 項定有明文。參加人所有中華民國發明第 I369274 號「扳動工具及其折彎製程」專利（申請號為 0000000000，下稱系爭專利）之請求項共 17 項，其中請求項 1、11 為獨立項，其餘為附屬項，原告提起本件專利舉發之訴，其目的為請求作成系爭專利請求項 11 至 17 舉發成立之處分，其訴之聲明第 2 項原為「被告對於原告中華民國 106 年 2 月 22 日發明專利『扳動工具及其折彎製程』申請之 0000000000N01 專利舉發案應為舉發成立之行政處分」（本院卷第 19 頁），嗣經法院行使闡明權，原告於民國 107 年 8 月 1 日當庭請求更正為「被告對於原告中華民國 106 年 2 月 22 日發明專利『扳動工具及其折彎製程』申請之 0000000000N01 專利舉發案請求項 11 至 17 應為舉發成立之行政處分」，並經被告及參加人表示沒有意見（本院卷第 239 頁、第 241 頁），應予准許。

貳、實體部分

一、事實概要：

參加人前於 98 年 6 月 23 日以「扳動工具及其折彎製程」向被告申請發明專利，申請專利範圍共 17 項，經被告編為第 98120935 號審查，准予專利，公告並發給發明第 I369274 號專利證書。嗣原告以系爭專利請求項 11 至 17 有違核准時專利法第 22 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經被告審查，以 106 年 7 月 26 日（106）智專三（三）05048 字第 10620774520 號專利舉發審定書為「請求項 11 至 17 舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以 106 年 11 月 30 日經訴字第 10606313290 號決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件

判決之結果，若認定應撤銷訴願決定及原處分，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依參加人之聲請准許其獨立參加本件被告之訴訟。

二、原告聲明：(一)原處分及訴願決定均予撤銷。(二)被告對於原告中華民國 106 年 2 月 22 日對發明專利「扳動工具及其折彎製程」申請之 000000000N01 專利舉發案請求項 11 至 17 應為舉發成立之行政處分。(三)訴訟費用由被告負擔。並主張：

(一)系爭專利之名稱為「扳動工具及其折彎製程」，就其字義而言係指扳動工具及扳動工具的折彎製程，與被告、參加人答辯內容之「扳動工具的折彎製程及其扳動工具」，是截然不同的概念；由系爭專利請求項 11「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之記載文字，所屬領域具通常知識者無從明確得知其所指「壁厚」為何，有不明確界定限制條件之情形，於解釋申請專利範圍時，不應將實施例或圖式視為限制條件，而讀入申請專利範圍，系爭專利說明書第 5 頁至第 7 頁第 5 行及圖一至十一係在說明製程專利、第 7 頁第 6 行至第 8 頁才是說明所謂「扳動工具」之結構專利，此二者並非密不可分或互可通用，惟被告在解釋系爭專利請求項 11 時，引用大多與折彎製程相關之圖式及說明書段落，進而推論扳動工具加工完成後的結構，明顯文不對題，且被告引用系爭專利說明書第 6 頁及圖四至圖八，概略指出系爭專利之連接端係先由沖壓做出扁平狀，再以沖壓方式切除超過原本輪廓的餘料部分，認定此方式可以對應到系爭專利請求項 11 之「該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸」，進而推論所屬技術領域具通常知識者可以瞭解系爭專利所界定之套接部壁厚，當指連接端經彎折後的內、外表面厚度，然實際上圖式所示之工作端的其餘表面仍有與套接端表面相連延伸，況請求項 11 中亦未記載所謂內、外表面

，該內、外表面之結構限定乃屬於請求項 12 之內容，被告之解釋並不足採。

(二)系爭專利請求項 11 之標的係為一種扳動工具，並對單一工具的特定部位限定有工作端及連接端，以及該等部位之形狀、尺寸大小等，並未限定多個扳動工具之組合及其組合所應用之結構，由被告以圖十二說明工具組是由數個扳動工具沿軸向組合而成，並稱系爭專利縮小每一扳動工具的厚度，可以達成減少工具組厚度之功效，亦足以印證系爭專利請求項 11 所述之單一扳動工具無法達成系爭專利之功效。

(三)證據 2、3 或證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 11 至 17 不具進步性：

1.證據 2 第 2 圖揭示數種工具（40、42、46、48），各工具包括有工作端（相當於系爭專利之工作端）與連接端（相當於系爭專利之連接端），工作端為棒狀而連接端為扁平狀，又連接端卷繞呈端環（50、52、54、56；相當於系爭專利之套接部），端環兩側與工作端的兩側相連延伸，已大致揭露系爭專利請求項 11 所界定之主要元件與技術特徵，僅缺少「套接部壁厚小於工作端壁厚」之技術特徵，然此差異乃單一元件特定部位結構上的尺寸改變，為所屬技術領域具通常知識者透過反覆測試即可製作得到；證據 4 第 1 圖揭示工具元件（49）包括有工作端（相當於系爭專利之工作端）與連接端（相當於系爭專利之連接端），工作端為棒狀、連接端為扁平狀，連接端卷繞呈套接部（相當於系爭專利之套接部），套接部的兩側與工作端對應的兩側相連延伸，已揭露系爭專利請求項 11 之主要技術特徵，僅缺少「套接部壁厚小於工作端壁厚」之技術特徵。

2.證據 3 第 3 圖揭示有多個工具（31、33、35、37；相當於系

爭專利之扳動工具），分別包括有桿身（相當於系爭專利之工作端）以及連接端（相當於系爭專利之連接端），桿身為棒狀，連接端係呈扁平之凸耳（相當於系爭專利之套接部），且凸耳的壁厚小於桿身的壁厚，桿身的兩側與連接端（凸耳）對應的兩側相連延伸，證據 3 說明書第 7 至 8 頁並教示凸耳有軸向薄化設計，縮減體積後如維持同樣厚度可以安裝更多工具，如採納相同數量的工具，則能縮小整體體積，恰好符合系爭專利所能達成之功效。

3. 基上所述，證據 2、4 所揭露之結構特徵，僅缺少系爭專利請求項 11 之「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」，該技術特徵包含套接部的軸向方向（即 X 軸）厚度或徑向方向（即 Y 軸）厚度之兩種可能，如由圖式判斷係顯示套接部徑向方向的厚度小於工作端的厚度，又證據 3 已教示凸耳在軸向厚度薄於桿身之型態下，有減少體積之好處，因證據 2、3、4 與系爭專利均屬於手工具之相同技術領域，所屬領域具通常知識者有結合證據 2、3、4 之動機，透過證據 2、3、4 之教示並簡單改變其方向性即能輕易完成系爭專利請求項 11 之發明，且未產生無法預期的功效，故證據 2、3 或證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

(四) 證據 2、3 或證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 12 至 17 不具進步性：

1. 證據 2 第 2 圖揭示其端環、證據 4 第 1 圖揭示其工具元件 (49) 之套接部，均具有一內表面（相當於系爭專利之內表面）、一外表面（相當於系爭專利之外表面）及兩側面（相當於系爭專利之兩側面），部分內表面與工作端具有落差，外表面與工作端的外緣相連，已揭露系爭專利請求項 12 之技術特徵；證據 2 第 2 圖、證據 4 第 1 圖均可見兩側面與

工作端對應的兩側相連延伸，已揭露系爭專利請求項 13 之技術特徵，故證據 2、3 或證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 12、13 不具進步性。

2.系爭專利請求項 14「套接部末端的端面會對應弧面」之技術特徵，對所屬領域具通常知識者而言，僅是將連接端的彎折狀態較趨近於環圈狀而已，是一種常見的加工技術手段，而證據 2、4 內表面本身就是一種弧面，因此該領域具通常知識者透過實驗另外設置弧面於彎折部靠近工作端位置，就可輕易獲得與系爭專利請求項 14 相同之特徵，實屬簡易改變，並未產生無法預期的功效，故證據 2、3 或證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 14 不具進步性。

3.證據 4 第 1 圖揭示其工作端的邊緣與套接部的夾角為鈍角，以致套接部末端的端面朝向工作端周側而不外露，已揭露系爭專利請求項 15 之技術特徵，乃所屬領域具通常知識者透過改變加工機的彎折角度設定，即能輕易完成單一金屬棒材彎折出兩端之間的夾角控制需求，故證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 15 不具進步性。

4.證據 2 第 2 圖、證據 4 第 1 圖均揭示其元件 46、48 的工作端為六角棒狀，已揭露系爭專利請求項 16 之技術特徵，故證據 2、3 或證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 16 不具進步性。

5.證據 2 第 2 圖、第 3 圖揭示其元件 40 的工作端為圓形棒狀，已揭露系爭專利請求項 17 之技術特徵，故證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 17 不具進步性。

三、被告答辯聲明：(一)原告之訴駁回。(二)訴訟費用由原告負擔。
並辯稱：

(一)系爭專利請求項 11 記載「…且該套接部的壁厚小於該工作端

的壁厚，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸…」，該套接部的壁厚有兩種可能之方向，此涉及技術內容解釋，自有審酌發明說明及圖式之必要。由系爭專利說明書第 6 頁第 13 至 22 行所載：「參照圖六至圖八，該扁平部 11 具有一輪廓線 H，輪廓線 H 為連接端 102 未壓扁前的輪廓，接著切斷該扁平部 11 由輪廓線 H 向外延伸的餘料，利用沖壓的方式將扁平部 11 將餘料沖切去除，使扁平部 11 切斷後的兩側面 113 與工作端 101 相對平行的兩側相連延伸，讓該扁平部 11 不凸出於該工作端 101 的外緣。參照圖九至圖十一，該扁平部 11 利用折彎成型由該壓面 111 向內折彎形成一套接部 12，扁平部 11 在折彎的過程中壓面 111 與底面 112 皆呈平面狀，所以扁平部 11 能夠順暢的折彎而不容易斷裂，並提升產品的良率」、第 7 頁第 19 至 23 行所載：「藉由該套接部 12 的壁厚小於該工作端 101 的壁厚，使扳動工具 10 能夠大幅縮小連接端 102 套接部 12 的厚度，進一步讓數個不同尺寸的扳動工具 10 排列組立後，透過折彎製程使扳動工具 10 套接部 12 外徑相同，能夠大幅縮小百分之六十的整體工具組合厚度，以及達到平整化的排列」，因此所屬技術領域具有通常知識者可輕易了解系爭專利所謂套接部之壁厚，當指連接端扁平部內表面至外表面之厚度（即徑向厚度），而軸向寬度則與工作端外徑相當（圖八），原告稱系爭專利請求項 11 並未界定所謂壁厚方向，也無法明確得知套接部壁厚與工作端壁厚之界定，無法達成解決工具組厚度之問題云云，實不足採。

- (二)依據系爭專利請求項 11 所載，扳動工具之套接部的壁厚小於該工作端的壁厚，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸，套接部之壁厚係指連接端扁平部內表面至外表面之厚度（即徑向厚度），而軸向寬度則與工作端外徑相當之技術特徵，

即使是單一的扳動工具，其套接部的厚度亦較習用扳動工具之套接部的厚度薄（該縮小部分應係原告所指 Y 軸而非 X 軸，然系爭專利請求項 11 並未限於 X、Y 軸），故系爭專利可達成解決工具厚度的功效，原告稱系爭專利請求項 11 僅限定單一種扳動工具的技術特徵，並未限定多個扳動工具的組合及其組合所應用的結構云云，實不足採。

四、參加人答辯聲明：(一)原告之訴駁回。(二)訴訟費用由原告負擔。並辯稱：

(一)專利法規範二個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請，所稱「屬於一個廣義發明概念」係指二個以上請求項所載之發明包含一個或多個相同或對應的「特別技術特徵」，使所申請發明之整體對於先前技術具有新穎性及進步性，在系爭專利請求項 1 至 10（製程）及請求項 11 至 17（製品）具有相同或對應的「特別技術特徵」，符合發明單一性之要求，而此等特別技術特徵必定記載於說明書中，使請求項為說明書所支持，故說明書的各段落可互為引用、對照、說明或參考，使本領域中具有通常知識者在參閱系爭專利說明書後，能夠瞭解其內容，並可據以實現系爭專利之發明（發明專利審查基準章節 2.5 參照），既系爭專利請求項 1 與請求項 11 屬一個廣義發明概念，解釋請求項 11 時自可援引系爭專利說明書所載有關請求項 1 至請求項 10（製程）之段落，以使請求項中之用語與說明書一致。原告狹隘地將系爭專利說明書分割成「製程」與「製品」兩部分，並稱被告引用系爭專利說明書之製程部分，來說明請求項 11 之結構內容，根本文不對題云云，實與系爭專利符合「單一性」之規定有所違背，不足採信。

(二)被告於解釋系爭專利請求項 11 時，適當審酌系爭專利說明書

第 6 頁之說明並配合圖四至圖八，可知系爭專利之扁平狀的連接端係以沖壓方式壓扁而成，再依未壓扁的輪廓 H 裁切，使該扁平狀的連接端捲繞而成的套接部之兩側與工作端對應的兩側相連延伸，認定所屬技術領域具有通常知識者可了解系爭專利請求項 11「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」中，該「壁厚」係指連接端內、外表面間之厚度（即徑向厚度），而系爭專利之「軸向寬度」則與工作端外徑相當（圖八），並無違誤之處。況原告亦自承「系爭專利為了達成其目的、功效，其技術手段理應僅有單一方向而已」，可見系爭專利並無壁厚界定認知上之混淆。

(三)證據 2、3 或證據 3、4 之組合皆無法證明系爭專利請求項 11 不具進步性：

- 1.證據 3 說明書第 8 頁記載「本創作的功效如下：以第一圖所示之習知工具而言，假設於同一軸桿上裝設四支工具時，工具組所形成之寬度係為 5 公分，則於同一軸桿上裝設八支工具後，工具組之寬度成為 10 公分，為二倍之寬度。反觀本創作，由於本創作之工具組可使工具形成兩層排列，故將八支本創作之工具裝設於同一軸桿上時，仍為 5 公分寬，保持於一倍之寬度。本創作之工具之數量增加一倍，而寬度仍維持於一倍之寬度，故可節省體積，使工具組之體積更為精簡、縮小，並提供更多量之工具」，可知其創作目的係「縮減工作組軸向寬度」，但系爭專利之軸向寬度並無改變，且由系爭專利說明書第 2 頁記載「本發明之次要目的，藉由該連接端的厚度小於該工作端厚度，使扳手本體能夠大幅縮小連接端套接部的厚度」，可知系爭專利發明目的之一係「縮小連接端徑向厚度」，與證據 3 之發明目的並不相同。
- 2.證據 3 說明書第 7 頁第 12 至 16 行記載「於每一對工具中，

其前、後工具（30、31）之桿身（40、40'）係製成相同寬度，而該二凸耳（45、45'）相併列後所形成之寬度並不會超過各工具之寬度。實施上，可使凸耳（45、45'）恰為各工具寬度之一半；亦或凸耳（45/45'）為工具寬度之三分之一，而凸耳（45'/45）則為工具寬度之三分之二」，主要係將多數個工具裝設於同一軸上，以形成二層工具之排列形式，將相鄰兩工具桿身前後排列，並令前後兩凸耳呈左右併列之方式排列，進而減少兩凸耳在樞軸軸向之寬度，使其不超過工具之寬度，亦即以減少凸耳（相當於系爭專利之套接部）之軸向寬度，達成「減少工具組之寬度」之功效，其所欲解決之問題為「減少工具組之寬度」；而由系爭專利說明書第 7 頁第 19 至 23 行所載「藉由該套接部 12 的壁厚小於該工作端 101 的壁厚，使扳動工具 10 能夠大幅縮小連接端 102 套接部 12 的厚度，進一步讓數個不同尺寸的扳動工具 10 排列組立後，透過折彎製程使扳動工具 10 套接部 12 外徑相同，能夠大幅縮小百分之六十的整體工具組合厚度，以及達到平整化的排列」，則係將變薄的扁平部捲繞成套接部，達成「縮小連接端套接部的厚度」之功效，其所欲解決之問題為「減少工具組之厚度」，是證據 3 與系爭專利所採取之技術手段、所欲解決之問題均不相同，尚非屬可輕易思及之簡單變化。

3. 證據 2、證據 4 之技術手段在於「套接部的壁厚等於該工作端的壁厚」，而系爭專利之技術手段在於「套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」，故證據 2、證據 4 與系爭專利之技術手段並不相同。
4. 基上所述，證據 2、3、4 皆未揭露系爭專利請求項 11「套接部厚度小於該工作端厚度」之技術特徵，所屬技術領域中

具有通常知識者依證據 2、3 或證據 3、4 之組合，尚難輕易完成系爭專利請求項 11 之整體技術特徵，故證據 2、3 或證據 3、4 之組合皆無法證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

五、本件適用法律及爭點：

(一)上開事實欄所述之事實，有原處分、訴願決定書（本院卷第 39 頁至第 53 頁）及系爭專利說明書公告本（申請卷第 1 頁至第 22 頁）在卷可稽，堪認為真正。

(二)本件應適用之專利法：

系爭專利之申請日為 98 年 6 月 23 日（申請卷第 28 頁），經被告於 101 年 6 月 20 日審查准予專利（申請卷第 40 頁），嗣原告於 106 年 2 月 22 日提出舉發（舉發卷第 36 頁），經被告審查後，於同年 7 月 26 日作成原處分（舉發卷第 64 頁），則系爭專利是否有應撤銷專利權情事，依現行專利法第 71 條第 3 項規定，應適用核准審定時即 99 年 8 月 25 日修正公布、同年 9 月 12 日施行之專利法規定（下稱 99 年專利法）。

(三)經兩造、參加人協議簡化本件爭點如下（本院卷第 187 頁、第 189 頁）：

- 1.證據 2、3 之組合是否可證明系爭專利請求項 11 至 14、16、17 不具進步性？
- 2.證據 3、4 之組合是否可證明系爭專利請求項 11 至 16 不具進步性？

六、本院判斷如下：

(一)系爭專利技術分析：

- 1.系爭專利所欲解決的問題：

依系爭專利說明書第 3 頁至第 4 頁所載，習用六角扳手斷面為六角形，六角形的斷面在折彎成型時因為有折彎的部分有角所以不好折彎，而且造成比較大的應力而容易在折彎的過

程中斷裂，所以生產的不良率無法有效降低，尤其是對於大尺寸的六角扳手而言。再者，前述六角扳手 90 受限於棒材本身截面的最大外徑，導致折彎成型的最小折彎半徑無法有效的縮小，造成整體尺寸過大過重的缺失。不僅如此，各種不同尺寸的六角扳手 90 於截面的最大外徑不一，折彎後的折彎半徑有明顯的大小差異，而無法平整的排列。以及，六角扳手 90 在套接槽 91 的末端呈外露狀，六角扳手的邊緣與套接槽 91 末端的端面的夾角 X 呈銳角，使六角扳手 90 末端凸露而容易在樞轉的過程有傷手的危險性，而且凸露的形狀不美觀。另一種習用六角扳手的結構，其將六角扳手 90A 一端鍛造形成一套接槽 92A，以樞接於工具座。藉由鍛造的方式雖然可將套接槽 92A 成型為各種形狀，但是鍛造的生產成本高，若要以鍛造來生產各種不同尺寸的六角扳手 90A 時所需花費的成本更高，所以現有鍛造的方式成型套接槽 92A 無法有效降低成本，進而造成售價無法降低（申請卷第 1 頁、第 2 頁圖式及第 19 頁、第 20 頁）。

2.系爭專利之技術手段：

依系爭專利說明書之摘要所載，系爭專利提出一種扳動工具折彎製程，包括下列步驟：準備一預定長度的棒材，其具有一工作端及一連接端；將該棒材的一端壓扁成一扁平部，使該扁平部的厚度小於棒材的厚度；切斷該扁平部向外延伸的餘料，使該扁平部的兩側與工作端對應的兩側相連延伸；將該扁平部折彎形成一套接部，以獲得扳動工具折彎的成品（申請卷第 28 頁）。

3.系爭專利之功效：

依系爭專利說明書第 4 頁所載，系爭專利之主要目的在於，棒材的一端壓扁後再折彎形成扳動工具，其利用沖壓的方式

能夠保持結構的剛性，加工製程的成本低且生產快速；次要目的為藉由該連接端的厚度小於該工作端的厚度，使扳手本體能夠大幅縮小連接端套接部的厚度；另一目的為數個扳動工具排列組立後，能夠大幅縮小百分之六十的整體工具組合厚度，以及達到平整化的排列（申請卷第 19 頁）。

4.系爭專利之主要圖式：

系爭專利圖六為扳動工具折彎製程的示意圖、圖七為扳動工具折彎製程扁平部切斷周緣的示意圖、圖八為扳動工具折彎製程的示意圖、圖九為折彎成型前的示意圖、圖十為折彎成型的示意圖、圖十一為成品的立體外觀圖、圖十四及十五為習用結構的示意圖（如附圖 1 所示）。

5.系爭專利核准公告之申請專利範圍共計 17 項，其中請求項 1、11 為獨立項，其餘均為附屬項，原告僅針對系爭專利請求項 11 至 17 提起舉發，其請求項內容如後所述（申請卷第 10 頁、第 11 頁）。

(二)舉發證據技術分析：

1.證據 2 為 95（2006）年 4 月 4 日公告之美國第 7020923B1 號「FASTENER REMOVAL TOOL」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（即 98 年 6 月 23 日），可為系爭專利之先前技術：

- (1)依證據 2 之摘要所載，其為一種車身修理工具，包括：至少四個可折疊工具，該至少四個折疊工具可樞轉地安裝在槽形保持器的一端部；一撬具可樞轉地安裝在槽形保持器的相對端部，當該工具元件和該撬具處於折疊或存儲位置時，該撬具係形成裝配、保持和保護該至少四個工具元件（A body shop tool includes at least four fold out tool elements pivotally mounted at one end of a trough shaped holder and

a fastener pry tool pivotally mounted at the opposite end of the through shaped holder wherein the pry tool is configured to fit over, retain and protect the at least four tool elements when the tool elements and pry tool are in the folded or storage position.) (舉發卷第 17 頁)。

(2)證據 2 之主要圖式：

證據 2 之第 1 圖、第 2 圖 (如附圖 2 所示)。

2.證據 3 為 94 (2005) 年 8 月 11 日公告之我國第 M272641 號「一種工具及使用此種工具之折疊工具組」新型專利案，其公告日早於系爭專利申請日 (即 98 年 6 月 23 日)，可為系爭專利之先前技術：

(1)依證據 3 之摘要所載，其為一種工具及以此工具組成之折疊工具組，該工具之桿身頂端係設一凸耳，該凸耳係位於桿身之一側。二工具係構成一對工具，此二工具之桿身係前後排列，而其凸耳則左右併列，使得一軸桿可穿設於該二凸耳。藉此，一對或多對工具可組裝成一折疊工具組，此工具組無須外殼，並具有減少體積之效用 (舉發卷第 13 頁)。

(2)證據 3 之主要圖式：

證據 3 之第二圖、第三圖 (如附圖 3 所示)。

3.證據 4 為 88 (1999) 年 10 月 26 日公告之美國第 5970553 號「WRENCH HAMMER SET」專利案，其公告日早於系爭專利申請日 (即 98 年 6 月 23 日)，可為系爭專利之先前技術：

(1)依證據 4 之摘要所載，其為一種扳手錘組，包括：一把手桿，該把手桿的一端連接一具有活動扳手和錘子之複合工具頭，該把手桿的另一端與桿狀工具組連接；一把手罩，

該把手罩覆蓋於把手桿的後半部，而當作手工具組的把手，在該把手罩的內部可置放各種套筒；利用上述構造，各種功能的工具被組合成手工具，充分達到最小化空間和增加功能的目的（A wrench hammer set ,comprising a handle rod, one end of said handle rod is linked to a combination tool head that serves as an adjustable wrench and a hammer ; the other end of said handle rod is linked to a rod-shaped tool set ; a handle cover covering the rear half of said handle rod, to serve as a handle of a hand tool set, inside said handle cover may be arranged an assortment of sleeve sockets ; with said construction, tools of various functions are combined to become a hand tool, to fully achieve the purposes of minimized space and increased functions.）（舉發卷第 5 頁）。

(2)證據 4 之主要圖式：

證據 4 之第 1 圖、第 2 圖（如附圖 4 所示）。

(二)本案爭點分析：

1.證據 2、3 之組合是否可證明系爭專利請求項 11 至 14、16、17 不具進步性：

(1)按「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式」為 99 年專利法第 56 條第 3 項所明定。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，申請專利範圍之文字用語當然會有多種解釋之可能，於必要時，自得參酌發明說明或圖式，以求其所屬技術領域中具有通常知識者可以理解及認定之意涵（最高行政法院 106 年度判字第 351 號判決意旨參照）。系爭專利請求項 11 界定「…且該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連

延伸…」，其中該套接部的壁厚方向，有兩種可能之方向，此涉及技術內容解釋，自有審酌說明書及圖式解釋申請專利範圍之必要，以理解及認定其意涵。經查，系爭專利說明書第 6 頁第 13 行至第 22 行記載：「參照圖六至圖八，該扁平部 11 具有一輪廓線 H，輪廓線 H 為連接端 102 未壓扁前的輪廓，接著切斷該扁平部 11 由輪廓線 H 向外延伸的餘料，利用沖壓的方式將扁平部 11 將餘料沖切去除，使扁平部 11 切斷後的兩側面 113 與工作端 101 相對平行的兩側相連延伸，讓該扁平部 11 不凸出於該工作端 101 的外緣。參照圖九至圖十一，該扁平部 11 利用折彎成型由該壓面 111 向內折彎形成一套接部 12，扁平部 11 在折彎的過程中壓面 111 與底面 112 皆呈平面狀，所以扁平部 11 能夠順暢的折彎而不容易斷裂，並提升產品的良率」（申請卷第 17 頁）、說明書第 7 頁第 19 行至第 23 行記載：「藉由該套接部 12 的壁厚小於該工作端 101 的壁厚，使扳動工具 10 能夠大幅縮小連接端 102 套接部 12 的厚度，進一步讓數個不同尺寸的扳動工具 10 排列組立後，透過折彎製程使扳動工具 10 套接部 12 外徑相同，能夠大幅縮小百分之六十的整體工具組合厚度，以及達到平整化的排列」（申請卷第 16 頁），因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者可輕易了解系爭專利所謂套接部之壁厚，係指扳動工具連接端之扁平部其內表面與外表面之間之厚度（即徑向厚度）。

- (2)原告稱系爭專利說明書第 1 至 11 圖、第 5 頁至第 7 頁第 5 行均在說明製程專利，第 7 頁第 6 行到第 8 頁才是說明結構專利，被告引用製程專利的說明書來解釋系爭專利請求項 11 的內容，根本文不對題云云。惟查，系爭專利請

求項 11 所界定之結構特徵，係依據系爭專利說明書及圖式所記載之方法所形成的結構，於解釋申請專利範圍時，本應參酌系爭專利說明書及圖式所記載之成形過程及成形後之結構，以認定其申請專利範圍，況系爭專利說明書及圖式所記載之成形方法係包含實質結構特徵，與利用該成形方法所形成之結構實為一體而無法分割，故原告上述主張並不足採。

- (3)證據 2 第 2 圖揭示一種工具元件（40、42、46、48），其包括有一工作端（60、64、66）及一彎曲端（50、52、54、56），該工作端（60、64、66）為棒狀，該彎曲端（50、54、56）為扁平狀，該彎曲端（50、54、56）捲繞成一套接部，該套接部兩側與該工作端（60、64、66）對應的兩側相連延伸（舉發卷第 16 頁）。因此，證據 2 已揭露系爭專利請求項 11「一種扳動工具，其包括有一工作端及一連接端，該工作端為棒狀，該連接端為扁平狀，該連接端捲繞成一套接部，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸」之技術特徵，惟未揭露「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之技術特徵。
- (4)證據 3 說明書第 7 頁第 12 至 16 行記載「於每一對工具中，其前、後工具 (30)、(31)之桿身(40)、(40')係製成相同之寬度，而該二凸耳(45)、(45')相併列後所形成之寬度並不會超過各工具之寬度。實施上，可使凸耳(45)及(45')恰為各工具寬度之一半；亦或凸耳(45)/(45')為工具寬度之三分之一，而凸耳(45')/(45)則為工具寬度之三分之二」（舉發卷第 11 頁），可知證據 3 已揭露將凸耳的寬度減少可以解決工具寬度之問題，由證據 3 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎

曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的，故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 11 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

- (5)系爭專利請求項 12 為依附於請求項 11 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 11 之套接部具有一內表面、一外表面及兩側面，該內表面與該工作端具有落差，該外表面與該工作端的外緣相連」，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性，已如前述，又證據 2 第 2 圖已揭露該彎曲端（50、52、54、56）具有一內表面、一外表面及兩側面，該外表面與該工作端（60、62、64、66）的外緣相連（舉發卷第 16 頁），而證據 3 第 3 圖亦揭露該桿身(40)與凸耳(45)表面具有落差之技術特徵（舉發卷第 7 頁）；由證據 3 之教示該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 2 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 2 彎曲端之厚度減少，致該內表面與該工作端具有落差，故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 12 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 12 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 12 不具進步性。

- (6)系爭專利請求項 13 為依附於請求項 12 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 12 之兩側面與工作端對應的兩側相連延伸」，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 12 不具進步性，已如前述，又證據 2 第 2 圖已揭露該彎曲端（50、52、54、56）之兩側面與該工作端（60、62、64、66）對應的兩側相連延伸（舉發卷第 16 頁），故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 13 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 13 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 13 不具進步性。
- (7)系爭專利請求項 14 為依附於請求項 12 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 12 之套接部內表面與工作端之間具有一弧面，套接部末端的端面則對應於該弧面」，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 12 不具進步性，已如前述，又證據 3 第 3 圖雖揭露該前工具(32)之桿身(40)與凸耳(45)之間具有一弧面（舉發卷第 7 頁），惟證據 2、3 均未揭露系爭專利請求項 14「套接部末端的端面則對應於該弧面」之技術特徵，而系爭專利請求項 14 藉由該套接部 12 內表面 122 與工作端 101 間具有一弧面 124，又套接部末端之端面則對應於該弧面 124 之技術特徵，乃使套接部的末端之端面不凸露於外，以避免傷手且美觀之功效，有系爭專利說明書附卷可稽（申請卷第 16 頁），故證據 2、3 之組合與系爭專利請求項 14 所採取之技術手段及所產生之功效仍有不同，證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 14 不具進步性。
- (8)系爭專利請求項 16 為依附於請求項 11 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 11 之工作端為六角棒狀

」，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性，已如前述，又證據 2 第 2 圖已揭露該工具元件(46)之工作端(64)為六角棒狀（舉發卷第 16 頁），證據 3 之第 2 圖、第 3 圖已揭露工具 31、34、35 之工作端有六角棒狀（舉發卷第 7 頁、第 8 頁背面），故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 16 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 16 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 16 不具進步性。

(9)系爭專利請求項 17 為依附於請求項 11 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 11 之工作端為圓形棒狀」，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性，已如前述，又證據 2 第 2 圖已揭露該工具元件（40、46、48）之工作端（60、64、66）分別為凹槽錐狀、多角圓柱、圓錐等形狀（舉發卷第 16 頁），是以系爭專利請求項 17 所界定之圓形棒狀，僅係證據 2 所揭露工作端形狀之簡單改變，為該所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，故證據 2、3 之組合已實質揭露系爭專利請求項 17 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 17 相對於證據 2、3 之組合並不具有無法預期之功效，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 17 不具進步性。

(10)基上，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 至 13、16、17 不具進步性，但不足以證明系爭專利請求項 14 不具進步性。

2.證據 3、4 之組合是否可證明系爭專利請求項 11 至 16 不具進步性：

(1)證據 4 第 1 圖揭示一種桿狀工具組(40)，其包括有一工作

端及一連接端，該工作端為棒狀，該連接端為扁平狀，該連接端捲繞成一套接部，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸（舉發卷第 3 頁背面）。因此，證據 4 已揭露系爭專利請求項 11「一種扳動工具，其包括有一工作端及一連接端，該工作端為棒狀，該連接端為扁平狀，該連接端捲繞成一套接部，該套接部兩側與該工作端對應的兩側相連延伸」之技術特徵，但未揭露「該套接部的壁厚小於該工作端的壁厚」之技術特徵。

- (2)證據 3 說明書第 7 頁第 12 至 16 行記載「於每一對工具中，其前、後工具(30)、(31)之桿身(40)、(40')係製成相同寬度，而該二凸耳(45)、(45')相併列後所形成之寬度並不會超過各工具之寬度。實施上，可使凸耳(45)及(45')恰為各工具寬度之一半；亦或凸耳(45)/(45')為工具寬度之三分之一，而凸耳(45')/(45)則為工具寬度之三分之二」（舉發卷第 11 頁），可知證據 3 已揭露將凸耳的寬度減少可以解決工具寬度之問題，由證據 3 之教示，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 4 桿狀工具組之套接部厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 4 套接部之厚度減少，以達到減少工具厚度之目的，故證據 3、4 之組合已實質揭露系爭專利請求項 11 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 11 相對於證據 3、4 之組合並不具有無法預期之功效，證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性。

- (3)系爭專利請求項 12 為依附於請求項 11 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 11 之套接部具有一內表

面、一外表面及兩側面，該內表面與該工作端具有落差，該外表面與該工作端的外緣相連」，證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性，已如前述，又證據 4 第 1 圖已揭露該套接部具有一內表面、一外表面及兩側面，該外表面與該工作端的外緣相連（舉發卷第 3 頁背面），證據 3 第 3 圖亦揭露該桿身（40）與凸耳（45）表面具有落差（舉發卷第 7 頁）；由證據 3 之教示該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨欲減少證據 4 工具元件之彎曲端厚度之問題時，自會有動機參酌相同技術領域且所欲解決之問題相似之證據 3，將證據 3 所揭露改變寬度的概念轉換成改變厚度，進而將證據 4 彎曲端之厚度減少，致該內表面與該工作端具有落差，故證據 3、4 之組合已實質揭露系爭專利請求項 12 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 12 相對於證據 3、4 之組合並不具有無法預期之功效，證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 12 不具進步性。

- (4)系爭專利請求項 13 為依附於請求項 12 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 12 之兩側面與工作端對應的兩側相連延伸」，證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 12 不具進步性，已如前述，又證據 4 第 1 圖已揭露該套接部之兩側面與該工作端對應的兩側相連延伸（舉發卷第 3 頁背面），故證據 3、4 之組合已實質揭露系爭專利請求項 13 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 13 相對於證據 3、4 之組合並不具有無法預期之功效，證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 13 不具進步性。
- (5)系爭專利請求項 14 為依附於請求項 12 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 12 之套接部內表面與工

作端之間具有一弧面，套接部末端的端面則對應於該弧面」，證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 12 不具進步性，已如前述，又證據 3 第 3 圖雖揭露該前工具（32）之桿身（40）與凸耳（45）之間具有一弧面（舉發卷第 7 頁），惟證據 3、4 均未揭露系爭專利請求項 14「套接部末端的端面則對應於該弧面」之技術特徵，藉由上述技術特徵，系爭專利請求項 14 具有使套接部的末端之端面不凸露於外，以避免傷手且美觀之功效，已如前述，故證據 3、4 之組合與系爭專利請求項 14 所採取之技術手段及所產生之功效仍有不同，證據 3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 14 不具進步性。

- (6)系爭專利請求項 15 為依附於請求項 14 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 14 之工作端的邊線與該套接部的夾角為鈍角，使該套接部末端的端面不外露」，然證據 3、4 之組合不足以證明系爭專利請求項 14 不具進步性，已如前述，故證據 3、4 之組合自亦不足以證明系爭專利請求項 15 不具進步性。
- (7)系爭專利請求項 16 為依附於請求項 11 之附屬項，其附屬技術特徵係進一步界定「請求項 11 之該工作端為六角棒狀」，證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 11 不具進步性，已如前述，證據 3 之第 3 圖已揭露工具 34、35 之工作端為六角棒狀（舉發卷第 7 頁），故證據 3、4 之組合已實質揭露系爭專利請求項 16 之全部技術特徵，且系爭專利請求項 16 相對於證據 3、4 之組合並不具有無法預期之功效，證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 16 不具進步性。
- (8)基上，證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 11 至 1

3、16 不具進步性，但不足以證明系爭專利請求項 14、15 不具進步性。

七、綜上所述，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 11 至 13、16、17 不具進步性，但不足以證明系爭專利請求項 14 不具進步性；證據 3、4 之組合足以證明系爭專利請求項 11 至 13、16 不具進步性，但不足以證明系爭專利請求項 14、15 不具進步性。是以，系爭專利請求項 11 至 13、16、17 違反 99 年專利法第 22 條第 4 項規定，應予撤銷。從而，原處分關於「請求項 14、15 舉發不成立」部分，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合，原告訴請撤銷該部分之處分及其訴願決定，為無理由，應予駁回；至於原處分關於「請求項 11 至 13、16、17 舉發不成立」部分，則有違誤，訴願決定予以維持，亦有未洽，原告訴請撤銷該部分之處分及其訴願決定，並命被告應作成系爭專利請求項 11 至 13、16、17 舉發成立之處分，為有理由，應予准許。

八、本件事證已明，兩造及參加人其餘攻擊防禦方法，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不逐一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依智慧財產案件審理法第 1 條、行政訴訟法第 104 條、民事訴訟法第 79 條，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 9 月 11 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 蕭文學

法 官 杜惠錦

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）。

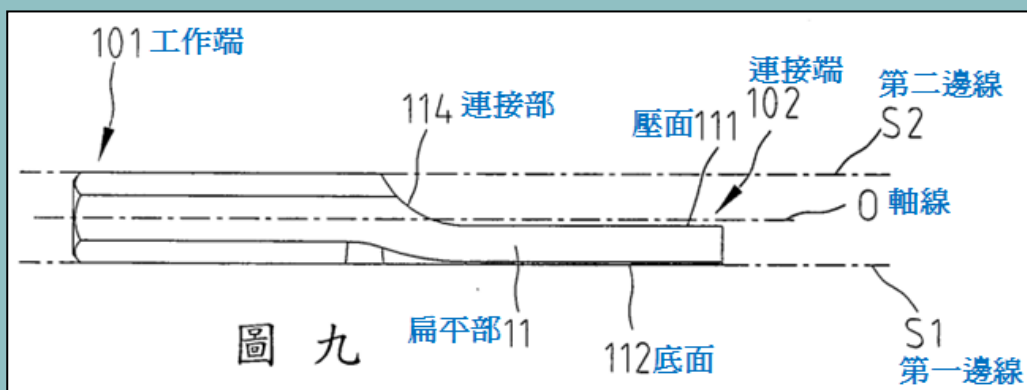
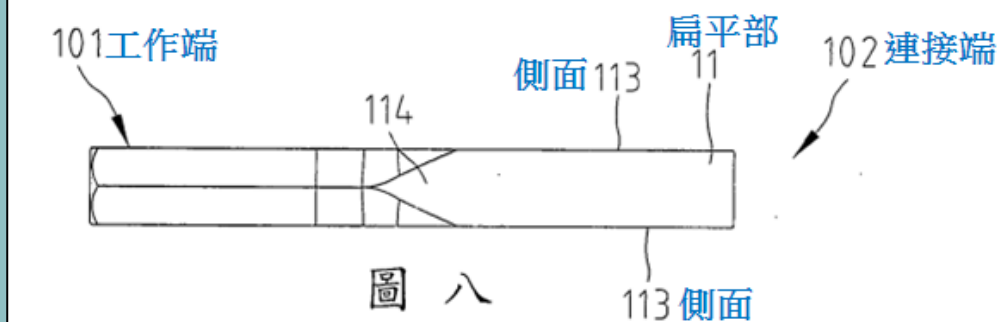
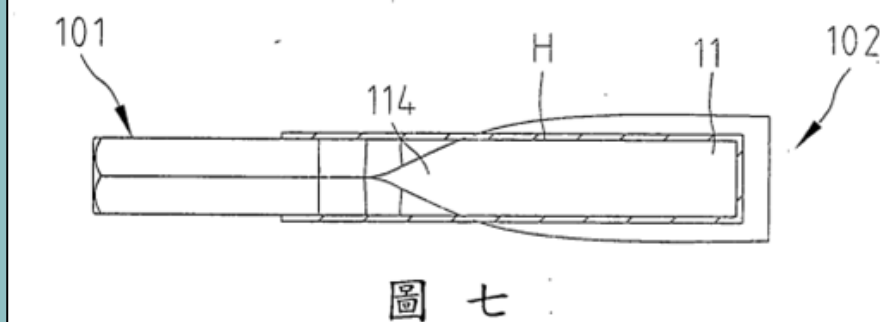
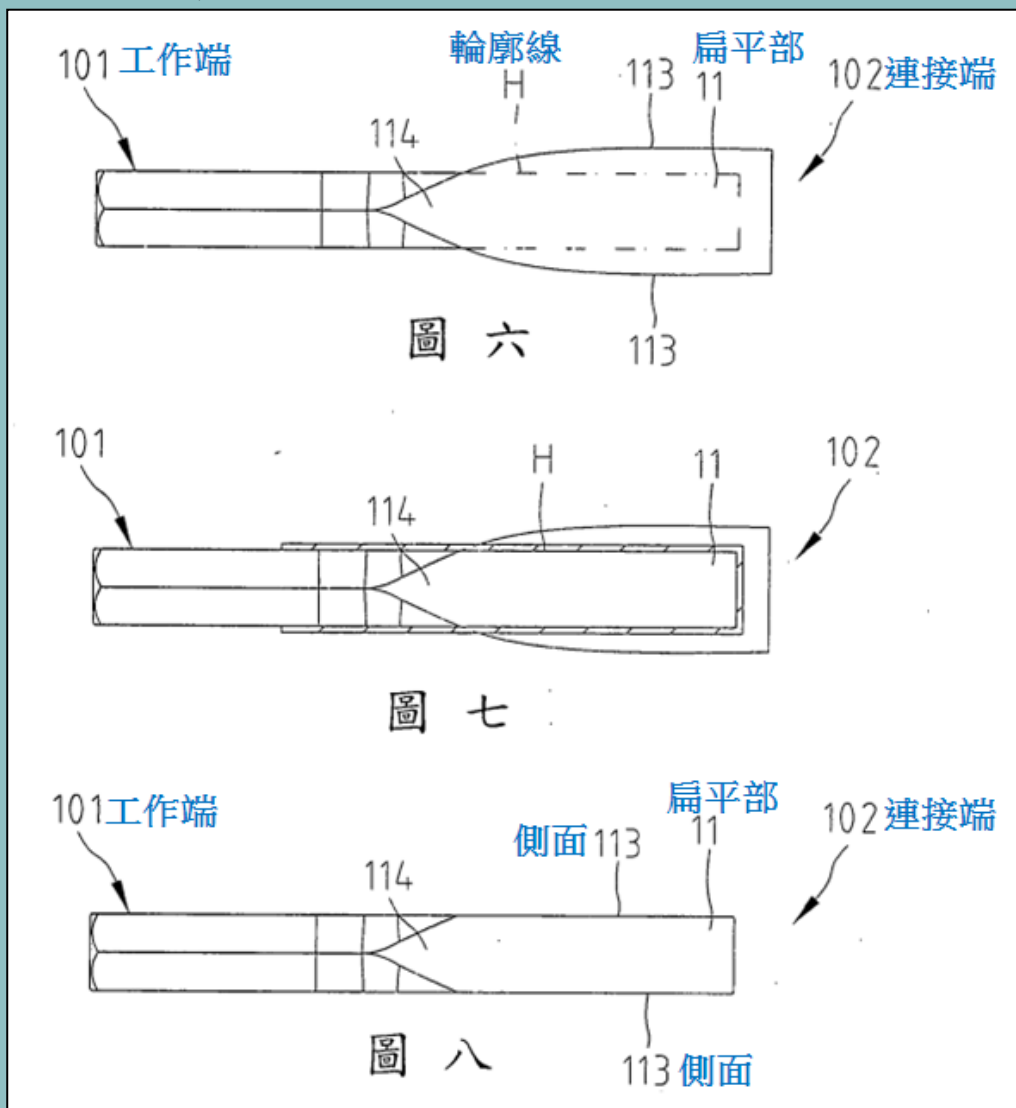
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

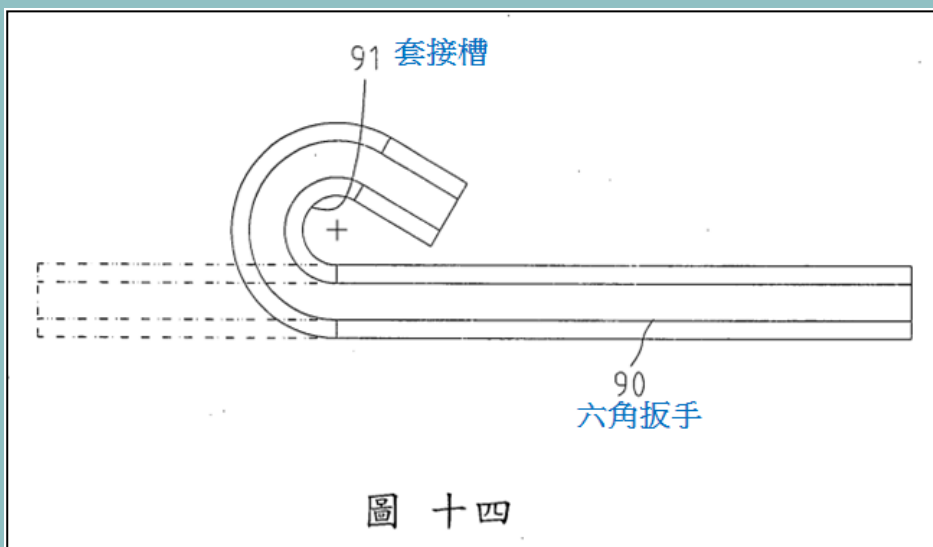
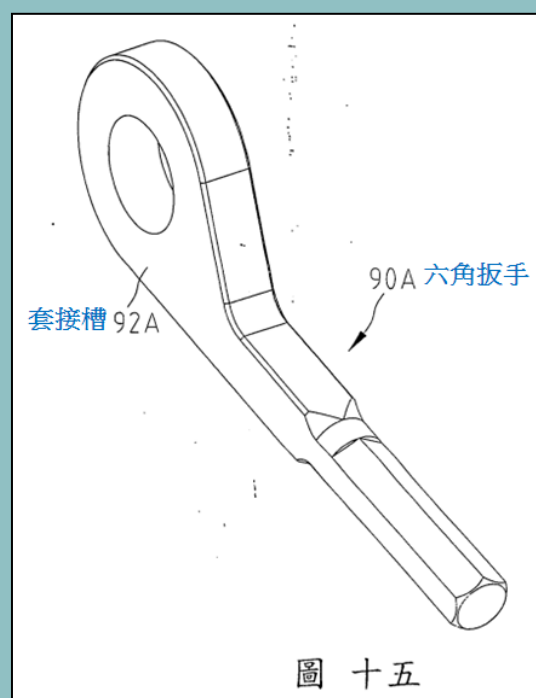
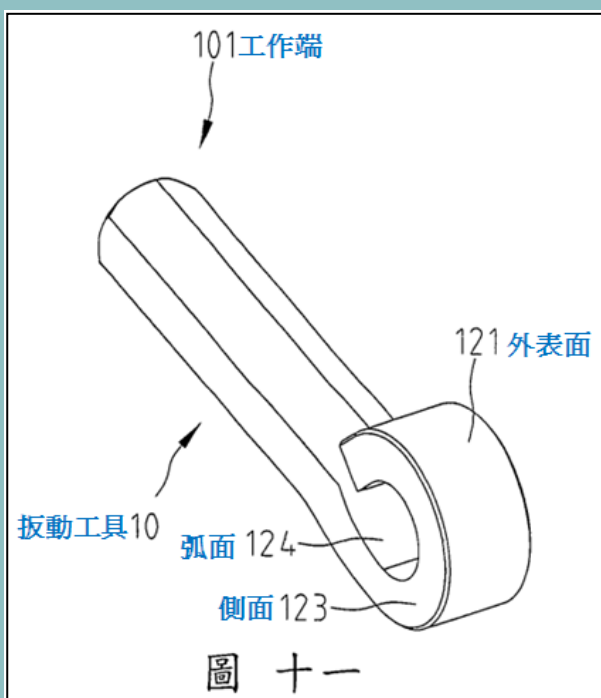
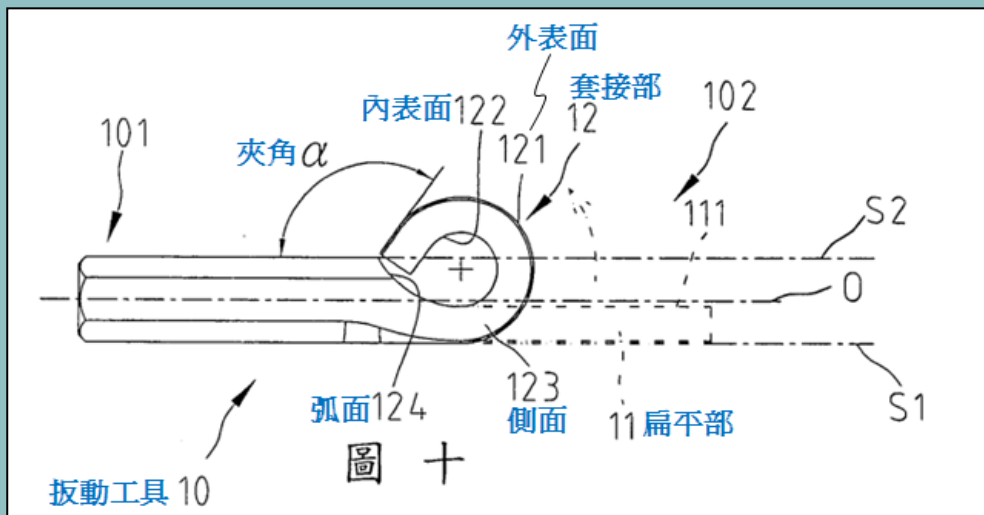
得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、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(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 107 年 9 月 11 日
書記官 林佳蘋

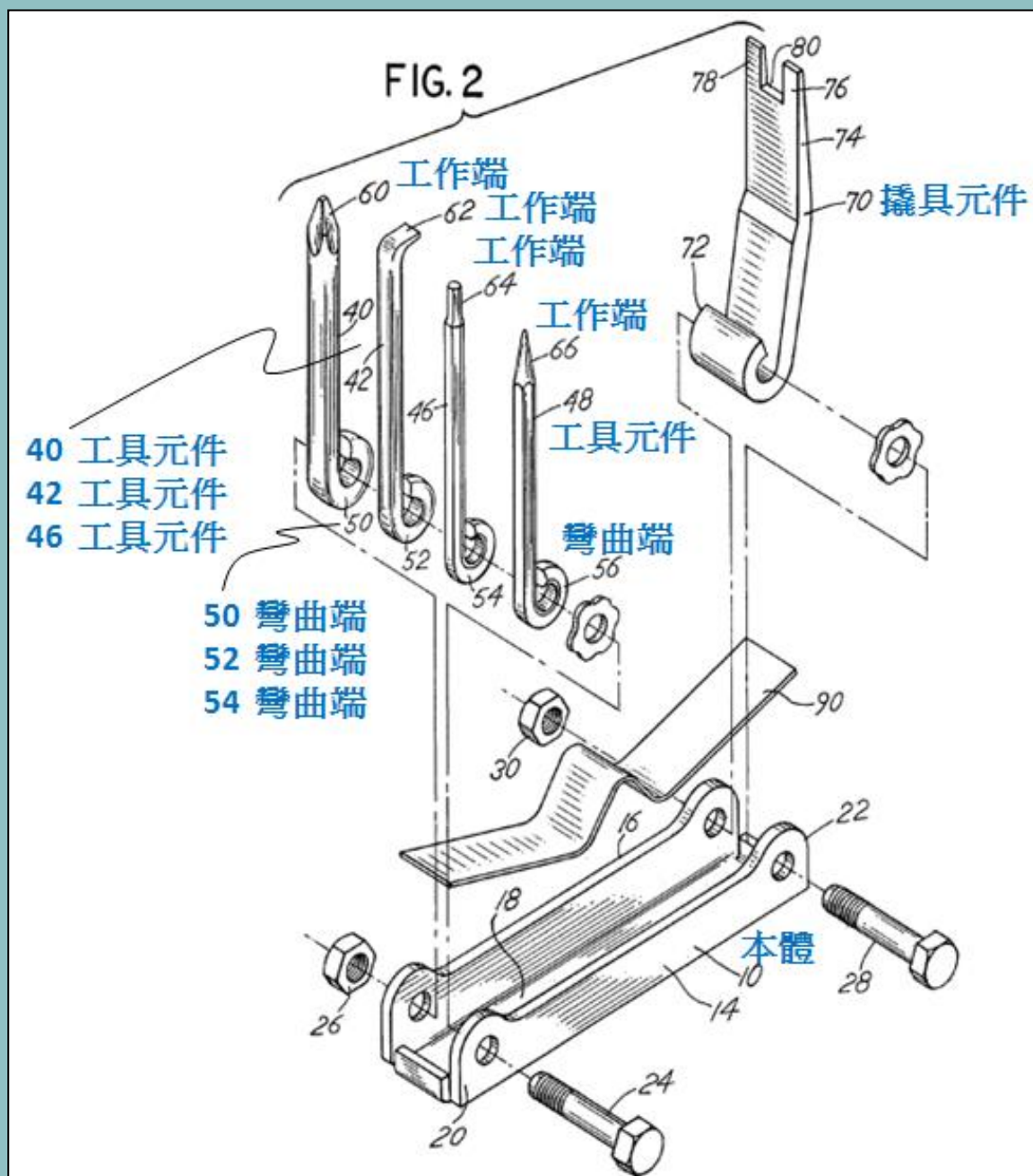
附圖：

附圖 1（系爭專利主要圖式）：

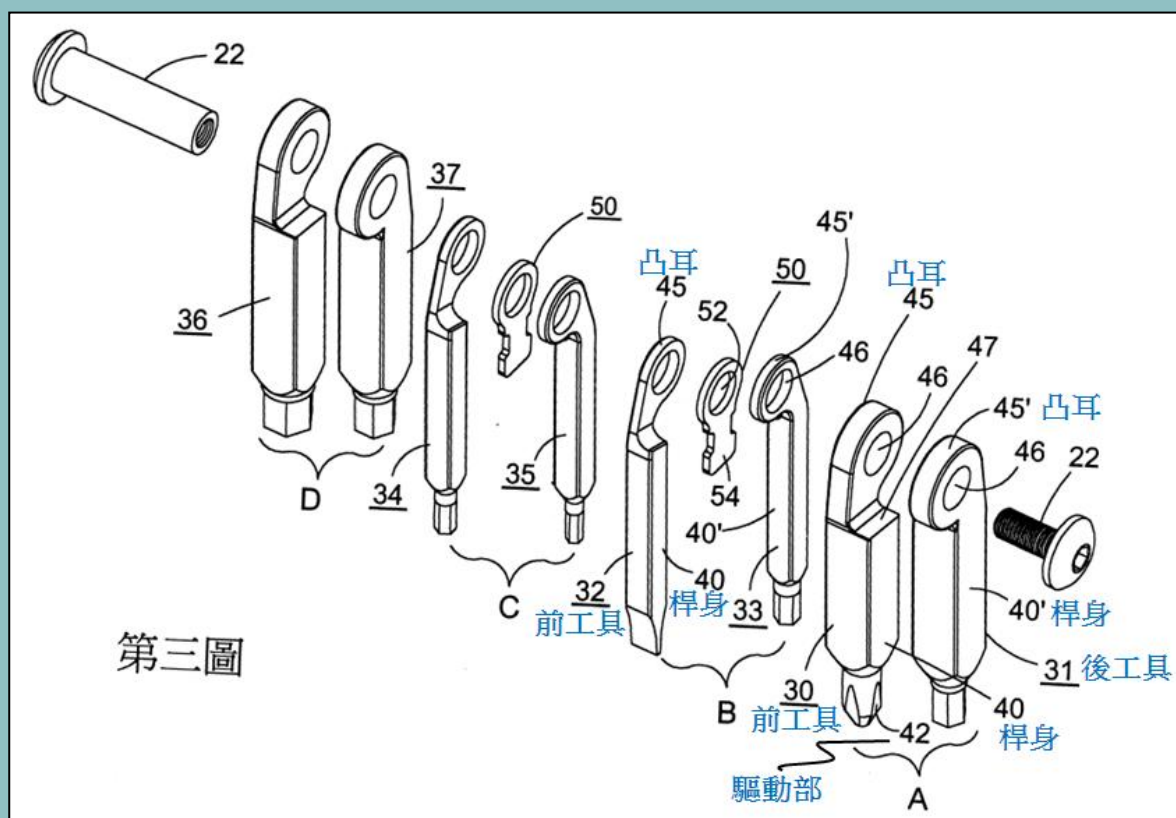
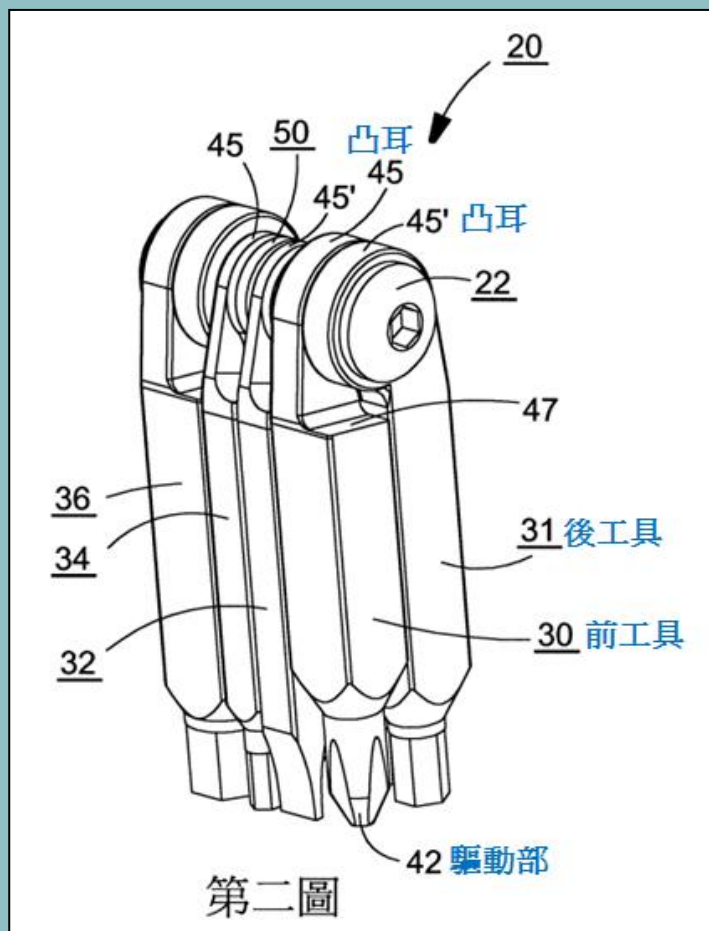




附圖 2 (證據 2 之圖式)：



附圖 3 (證據 3 之圖式)：



附圖 4（證據 4 之圖式）：

