

1120601 有關第 101149945 號「梯形安全插槽的安全鎖」發明專利舉發事件(110 年度上字第 717 號)(判決日：111.06.30)

爭議標的：解釋申請專利範圍

相關法條：專利法(103.1.22 修正公布)第 22 條第 2 項

【判決摘要】

依系爭專利請求項 1 記載「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」之技術特徵，並未界定該「凹腔」為一「梯形凹腔」，且參酌系爭專利說明書第 4 頁第 4 至 5 行、第 5 頁第 12 至 17 行之說明文字，及圖式第 15a 圖、第 17a 圖至 17d 圖皆為「非梯形」之結構，可認該「凹腔」並不僅限於「梯形」單一形狀。再依系爭專利說明書第 5 頁第 14 至 17 行記載，可知無論係「梯形」或非梯形之「圓錐形」凹腔，均屬一種非貫穿器械本體之鎖孔，可承受更大的應力而具有改進習知技術（矩形貫穿開孔）之缺點，尚無從推認系爭專利請求項 1 之「凹腔」應合理限縮解釋為「梯形凹腔」。足見，系爭專利請求項 1 之「凹腔」應不限於「梯形」單一形狀，始符合系爭專利申請範圍之解釋。原判決據此而認定系爭專利請求項 1「凹腔」之解釋，並非僅限於「梯形」之單一技術特徵，並無違誤。又系爭專利請求項 1 之「填補」凹腔剩餘未被閉鎖元件佔用空間，並非指「填滿」乙節，業據原審論明，核無不合。再查，專利申請程序核准審定之系爭專利請求項 1 並無「梯形凹腔」及「填滿凹腔」等詞，上訴人申復過程既未明確表明其目的，系爭專利核准理由亦與此無涉，則該申請專利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果。

一、案情簡介

系爭專利「梯形安全插槽的安全鎖」申請日為 101 年 12 月 26 日，經智慧局於 103 年 12 月 29 日准予專利並公告。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，案經被告機關(智慧局)審查，於 109 年 5 月 28 日審定「請求項 1、2 舉發成立」。原告(專利權人)不服，提起訴願，經經濟部於 109 年 9 月 29 日以經訴字第 10906308260 號訴願決定駁回，原告不服，遂向法院提起行政訴訟；經法院於 110 年 9 月 8 日以 109 年度行專訴字第 54 號行政判決駁回原告之訴後，原告仍不服，遂向最高行政法院提起上訴，經最高行政法院於 111 年

6月30日判決上訴駁回。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

證據 2 是否足以證明系爭專利請求項 1~2 不具進步性？

(二)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)系爭專利請求項 2 之內容：如申請專利範圍第 1 項之鎖體，其中，該閉鎖元件含有一對側面，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。

(四)智慧局見解：

1. 依系爭專利請求項 1 記載「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」之技術特徵，既未界定該「凹腔」為一「梯形凹腔」，且參酌系爭專利說明書第 4 頁第 4 至 5 行、第 5 頁第 12 至 17 行之說明文字，及圖式第 15a 圖、第 17a 圖至 17d 圖皆為「非梯形」之結構，可認該「凹腔」並不僅限於「梯形」單一形狀。依系爭專利說明書第 6 頁第 1 至 3 行記載、第 7 頁第 16 行至第 8 頁第 8 行記載，及系爭專利圖式第 14 圖顯示凹腔 52，在鎖銷 148 向內滑動後，其尖端至凹腔底部仍會留有些微空隙可知，系爭專利僅須「大體上填補」凹腔，並使嵌入於凹腔內部之閉鎖元件端部，無法脫離凹腔之開口即可。因此，不應僅將「填補」一詞解釋為「填滿」整個凹腔。
2. 系爭專利請求項 1 為一種鎖體，係配置固接於有防盜需求之電子器械（證據 2 說明書第 6 頁第 7 至 8 行所記載之筆記型電腦）上，該鎖體包括：一鎖體本體（相當於證據 2 之鎖體 10）；一閉鎖元件（相當於證據 2 第 6 圖之扣鉤桿 60），從該鎖體本體（相當於證據 2 之鎖體 10）突出，並且有一前端區（相當於證據 2 第 6 圖顯示扣鉤桿 60 前端之卡鉤部 62 區域），該前端區截面尺寸比其後端區截面尺寸寬（參考證據 2 第 6 圖顯示卡鉤部 62 之截面尺寸比後端截面尺寸寬），該前端區配置有一可插入之凹腔（相當於證據 2 之電腦鎖固孔 A），該凹腔係成形於該器械（相當於證據 2 之筆記型電腦）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（相當於證據 2 之電腦鎖固孔 A 設有一開口，且該開口之尺寸及形狀比扣鉤桿 60 之卡鉤部 62

的截面尺寸稍大)，且在截面尺寸大小上，該凹腔之內部較該凹腔之該開口大（相當於證據2第6圖顯示電腦鎖固孔A開口，其截面尺寸為內部較開口大）；一可滑動鎖銷（相當於證據2之控制桿50之末端卡定部53），用以沿著該閉鎖元件滑動並且進入到該凹腔（相當於證據2第6圖顯示控制桿50末端卡定部53滑動進入電腦鎖固孔A），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（如證據2第6圖所示，證據2扣鉤桿60被插嵌入電腦鎖固孔A後，填補內部空間）；一滑動裝置（相當於證據2控制桿50遠離電腦鎖固孔A之後端部），係連接該鎖銷（相當於證據2之控制桿50之末端卡定部53），用以使該鎖銷滑動以進出該凹腔（相當於證據2之電腦鎖固孔A）；以及一閉鎖裝置（相當於證據2之芯組件70），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（相當於證據2說明書第8至9頁及圖式第10-A、10-B圖之掣動組作動以限制控制桿50回縮）證據2已揭露系爭專利請求項1之整體技術特徵，自當具有系爭專利說明書中所載之功效，就鎖具所屬技術領域中具有通常知識者而言，自可依證據2所揭露之技術內容而能輕易完成，是系爭專利請求項1不具進步性。

- 3.依證據2圖式第10-B圖顯示卡鉤部62具有兩側面，即相當於請求項2「該閉鎖元件含有一對側面」之技術特徵，又依證據2圖式第6圖之卡鉤部62延伸至扣鉤桿60之兩側，分別具有角度變化，其中一側可藉由斜面與控制桿50之末端卡定部53相互抵頂，另一側面則以較大轉折角度，用以卡合電腦鎖固孔A之開口，是證據2之卡鉤部62延伸至扣鉤桿60兩側面所具有之角度變化，即相當於系爭專利請求項2「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」之技術特徵。系爭專利所屬技術領域具有通常知識者可由證據2所揭示技術內容輕易完成系爭專利請求項2之發明。

(五)最高行政法院判決見解：

- 1.依系爭專利請求項1記載「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」之技術特徵，並未界定該「凹腔」為一「梯形凹腔」，且參酌系爭專利說明書第4頁第4至5行、第5頁第12至17行之說明文字，及圖式第15a圖、第17a圖至17d圖皆為「非梯形」之結構，可認該「凹腔」並不僅限於「梯形」單一形狀。再依系爭專利說明書第5頁第14至17行記載，可知無論係「梯形」或非梯形之「圓錐形」凹腔，均屬一種非貫穿器械本體之鎖孔，可承受更大的應力而具有改進習知技術（矩形貫穿開孔）之缺點，尚無從推認系爭專利請求項1之「凹腔」應合理限縮解釋為「梯形凹腔」。足見，系爭專利請求項1之「凹腔」應不限於「梯形」單一形狀，始符合系爭專利申請範圍之解釋。原判決據此而認定系爭專利請求項1「凹腔」之解釋，並非僅限於「梯形」之單一技術特徵，並無違誤。
- 2.又系爭專利請求項1之「填補」凹腔剩餘未被閉鎖元件佔用空間，並非指「填滿」乙節，業據原審論明，核無不合。再查，專利申請程序核准審定之系爭專

利請求項 1 並無「梯形凹腔」及「填滿凹腔」等詞，上訴人申復過程既未明確表明其目的，系爭專利核准理由亦與此無涉，則該申請專利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果。

(六)分析檢討：

- 1.法院認為系爭案請求項 1、2 並未進一步限定「凹腔」為「梯形凹腔」、「填補」指「填滿」，縱認上訴人於申復過程中有自行限縮凹腔為梯形之意，然上訴人既未於申復後就系爭專利請求項 1 之「凹腔」予以修正或限縮解釋為「梯形凹腔」，即難以事後在舉發階段才持對已有利之限縮解釋，而變更系爭專利對外之客觀範圍。上訴人既無在申請階段即將請求項 1 之「填補」更正或修正為「填滿」整體凹腔，自不得以「填滿」或「完全填補」取代「填補」之技術特徵，故而被法院認定上訴無理由，故專利權人於專利申請過程或維護專利過程中所為之申復不用於限縮請求項的文義範圍。
- 2.現行專利法第 58 條第 4 項明定解釋申請專利範圍的基本原則：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式」。然，專利申請案的審查過程與專利侵權訴訟中，對專利請求項的範圍解釋係採不同標準：依據現行專利審查基準，請求項之解釋應採用「最寬廣合理解釋原則」，亦即「解釋請求項時，原則上應給予在請求項中之用語最廣泛、合理解與說明書一致之解釋」。而依專利侵權判斷要點，請求項之解釋則採「專利權有效推定原則」，即「於專利侵權訴訟中，當請求項有若干不同的解釋時，並非以最寬廣合理的範圍予以解釋，而應依據完整的申請歷史檔案，朝專利權有效的方向予以解釋，亦即儘可能選擇不會使該專利權無效的解釋」。至於專利舉發程序，最高行政法院 108 年度判字第 486 號行政判決中表示：「參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最寬廣合理之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，甚或以當事人一己有利之解釋，而變更申請專利範圍對外公告所客觀表現之專利權範圍」，亦肯認專利舉發程序及其後續行政訴訟應以申請專利範圍之最寬廣合理之解釋為準；而本件最高行政法院判決見解，則回歸專利法第 58 條第 4 項所定明文，即解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。

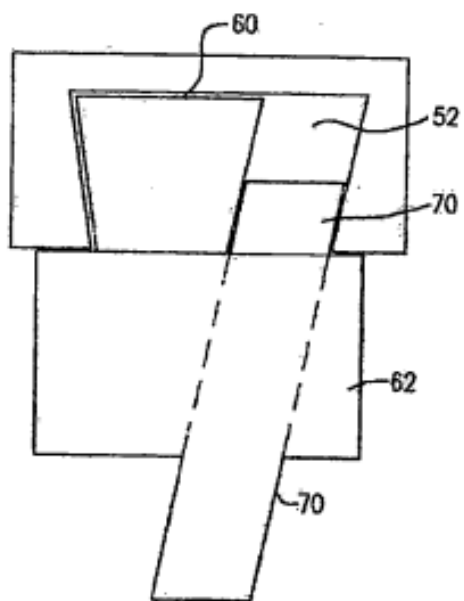
三、結論與建議

- (一)本件專利權人在被舉發時，未更正限縮範圍，後因舉發成立後專利權人無法再行更正，故以申請歷史檔案來解釋請求項，並上訴主張權利的有效性，惟法院不予採認，故專利權人僅申復可參酌說明書作限縮解釋，或據此參酌說明書限縮後之解釋說明與先前技術區別而具有專利要件等，但未就請求項

用語進行更正，基於核准公告之專利範圍，即具有公示效果，第三人係以一般通常字義解釋該請求項用語，因此，該請求項不得僅藉由申復方式說明，即認已生排除或限縮申請專利範圍之作用，是專利權人在被舉發時仍應適時更正，以兼顧申請專利範圍對外公告所客觀表現之公示及公信。

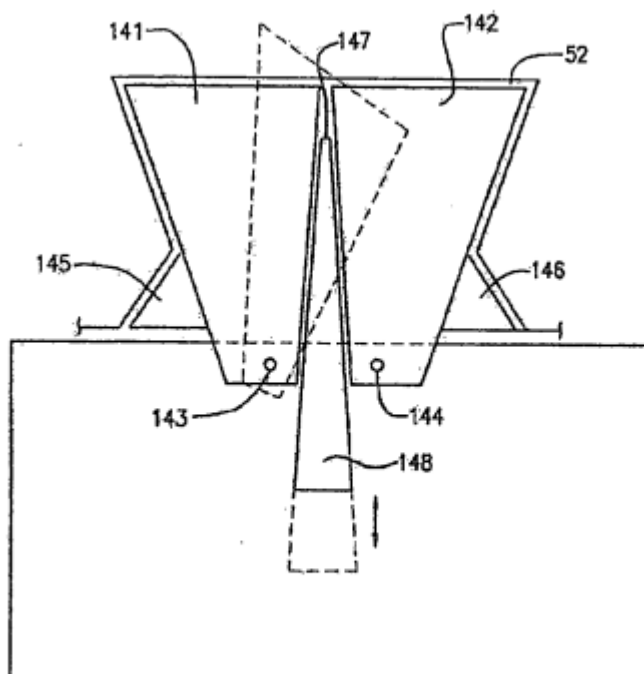
(二)依專利法第 58 條第 4 項所定明文，解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，雖依專利侵權判斷要點，專利案自申請專利至專利權維護過程中，專利申請人或專利權人為了克服審查意見或舉發理由而對請求項之用語或技術特徵作出限縮性解釋時，則該申請歷史檔案亦可作為解釋請求項之依據，惟專利舉發程序，專利權人本得出於己意以更正請求項等以文字記載界定發明的權利範圍，以保護其本身之利益，並兼顧充分考量公眾的信賴利益，不得以當事人一己有利之解釋，而變更申請專利範圍對外公告所客觀表現之專利權範圍。

(5)



第5圖

(13)



第14圖