# 智慧財產及商業法院行政判決

112年度行專訴字第7號

民國112年8月31日辯論終結

原　　告　日商三星鑽石工業股份有限公司

代　表　人　若林　真幸

訴訟代理人　朱百強律師

　　陳佳菁律師

複 代理 人　吳詩儀律師

訴訟代理人　楊瑞吉專利師

被　　告　經濟部智慧財產局

代　表　人　廖承威

訴訟代理人　張耀文

參　加　人　郭宮寶

訴訟代理人　賴蘇民律師

　　孫德沛律師

　　洪子洵律師

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111年12月28日經訴字第11106309860號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主　文

一、原告之訴駁回。

二、訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、依現行智慧財產案件審理法(民國112年1月12日修正、同年8月30日施行，下簡稱智審法)第75條第3項規定：本法中華民國112年1月12日修正之條文施行前，已繫屬於法院之智慧財產行政事件，適用本法修正施行前之規定。本件係智審法修正施行前繫屬於本院，故應適用修正前即110年12月10日公布施行之規定，合先敘明。

二、被告原代表人洪淑敏於112年3月13日退休，已由廖承威接任局長並於同年5月4日具狀聲明承受訴訟，此有經濟部函文、行政院令及聲明承受訴訟狀在卷可稽(本院卷一第411至417頁)，核無不合，予以准許。

貳、實體事項：

一、事實概要：

(一)原告前於民國95年12月1日以「劃線裝置」向被告申請發明專利，並以西元2005年12月1日申請之日本第2005-348256號、及西元2006年9月22日申請之日本第2006-256769號專利案主張優先權；嗣原告於民國101年11月23日向被告申請就前揭專利申請案分割出「刀輪保持具」發明專利申請案，申請專利範圍共9項，經被告審查後准予專利，並發給發明第I499568號專利證書(下稱系爭專利)。

(二)參加人於108年12月13日以系爭專利違反核准時專利法第26條第2項、第22條第2項規定，提起舉發，原告則於109年4月23日提出系爭專利說明書更正本，經被告認其更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利請求項1至9有違核准時專利法第22條第2項規定，於111年7月7日以(111)智專三㈢02063字第11120675270號專利舉發審定書為「109年4月23日之更正事項，准予更正」、「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之處分(下稱原處分)。原告不服，就原處分關於舉發成立部分提起訴願，經經濟部以111年12月28日經訴字第11106309860號訴願決定(下稱訴願決定)駁回後，向本院提起訴訟。又因本院認本件訴訟結果，倘認應撤銷訴願決定及原處分，將影響參加人之權利或法律上利益，爰依職權裁定命參加人獨立參加本件訴訟。

二、原告主張及聲明：

(一)系爭專利請求項1包含以下技術特徵：(1A)一種刀輪保持具，其特徵在於：一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2個內壁之缺口；(1B)相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽；(1C)插入該銷槽之銷；及(1D)插入該缺口並

藉由該銷安裝成旋轉自如之劃線形成用刀輪；(1E)另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成；(1F)該另一端的至少一部分係以磁性體構成；(1G)包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行。又其至少可達成以下功效：(1)即使需要更換刀輪時，亦不必拆下刀輪而與刀輪保持具一起更換，可簡單地更換刀輪。(2)因可藉由磁力將刀輪保持具吸附安裝於保持具接頭，故可輕易裝卸刀輪保持具。(3)藉由傾斜部與磁性體之組合，保持具於受磁力吸引時，被吸引至磁石側，一面與傾斜部接觸一面移動，藉此除了達成保持具軸方向的固定之外，還可以同時達成與軸垂直之方向的固定之功效。(4)系爭專利發明中，傾斜部形成為與銷槽平行，由此能確實地實現與劃線方向平行之方向上之定位，且由於劃線時傾斜部可均衡地受到與劃線方向相反向之力，能夠使固定及定位更為確實。

(二)證據2至6未完全揭露系爭專利請求項1之技術特徵，系爭專利請求項1至9具有進步性：

1.證據2之柄部10之上端雖具有平坦部11，然該平坦部11形成為與柄部10之中心軸平行，並非傾斜部，且該平坦部11係形成為與槽21垂直，完全未揭示系爭專利請求項1之技術特徵(1E)、(1G)。又證據2未針對柄部10之平坦部11側之端部係以磁性體構成之技術內容有明確揭示，亦未揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)。

2.證據3屬於與用於工具機之切削加工工具相關之技術領域，然完全未針對與系爭專利請求項1「刀輪」相關技術內容有任何揭示；又證據3之拋棄式刀片5不相當於系爭專利請求項1之「刀輪保持具」，亦未具有與系爭專利請求項1之「缺口」及「銷槽」相當構造，或揭示與磁性體相關之技術內容，即證據3未揭示系爭專利請求項1之技術特徵(1A)至(1D)、(1F)、(1G)。此外，證據3之保持器固持部15在以切面9進行軸方向之定位後，需要再以螺栓12或螺紋構件20(圖8)進行固定，且在工具進行更換時，必須先鬆開螺栓12、螺絲

構件20才能將工具卸下。相對於系爭專利請求項1之發明，只要克服較弱的磁鐵吸引力，即可輕易地卸下刀輪保持具，兩者顯然不同，且利用固定螺栓12之安裝會有刀片安裝位置偏移之可能性，與此相較，藉由系爭專利請求項1之發明可抑制以螺栓進行固定時因固定方式所導致之偏移。

3.證據4屬於工具機之切削加工工具相關之技術領域，然其完全未對系爭專利請求項1「刀輪」相關技術內容有任何揭示。相對於系爭專利之銷槽為同軸形成者，證據4之螺孔i雖具複數個，然其等相對於插入孔n皆設置於同一側，不存在同軸形成之螺孔i，與請求項1之銷槽相比，兩者機能及作用相異；又證據4之傾斜面部t的作用是和調整螺栓10配合，調整切削工具6之刀尖的軸方向上的位置。相對於此，劃線作業時無需進行與車床等工具機切削加工之吃刀量或進刀量相關之(軸方向)刀尖突出量的管理。因此，技藝人士不會有動機將證據4所教示的用以調整刀尖之軸方向位置的傾斜面部t應用於進行劃線作業的刀輪保持具。再者，證據4並未針對工具保持器4之嵌合軸部4a係以磁性體構成之技術內容有明確之揭示，且插入孔n呈傾斜方向，並非沿著工具保持器4之中心軸等，即證據4未揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1A)至(1D)、(1F)、(1G)。此外，證據4之工具保持器4在藉由調整螺絲10調節其突出量後，須藉由固定螺絲11固定工具保持器4，相對於系爭專利請求項1之發明係藉由傾斜部與磁性體之組合，保持具於受磁力吸引時，被吸引至磁石側，一面與傾斜部接觸一面移動，藉此除達成保持具軸方向(例如鉛直方向)的固定之外，還可以同時達成與軸垂直之方向(例如水平方向)的固定功效。故而在刀輪保持具吸附安裝於保持具接頭的狀態下，即使保持具處於軸方向為鉛直方向的狀態，保持具亦不會因重力而落下，不需如證據4般再以固定螺絲11進行固定。

4.證據5之圖1可得知，刀架1中與系爭專利請求項1之「刀輪保持具之另一端」相當之部位為「圓柱狀之銷5之上端」。又

證據5中「該鐵磁性刀架之軸環4與磁鐵8呈磁吸定位」，亦即證據5之刀架1被磁鐵8所吸引的部位為軸環4，而非「圓柱狀之銷5之上端」。故原處分所舉證據5之「該鐵磁性刀架之軸環4與磁鐵8呈磁吸定位」技術內容，顯非與系爭專利請求項1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」之技術特徵(1F)相當。又證據5之刀架1之上部明顯不具有與系爭專利請求項1之技術特徵(1E)之「傾斜部」相當構造，且由於不具有「傾斜部」，故當然亦未揭示系爭專利請求項1之技術特徵(1G)。因此，證據5至少未揭露上述系爭專利請求項1之技術特徵(1E)、(1G)。

5.依證據6圖4、5及請求項6、7，刀輪保持具13裝設於旋轉柱體12時，刀輪保持具13之座體14之上表面及側面接觸於旋轉柱體12之保持座體22之橫向槽之頂面及側面而定位，即證據6完全未揭示有關請求項1所記載之「他端」側關於安裝部之構成，亦即證據6完全未揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)、(1F)、(1G)。

6.綜上，證據2至6均未揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1G)即「該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」，無論如何將證據2至6進行結合，皆無法得出前揭技術特徵。又證據3、4屬於用於除去工件材料的一部分的車床等工具機切削加工(利用動力使工具或工件高速旋轉)工具相關之技術領域；證據2、5、6屬於脆性材料基板形成劃線(藉由工具與基板間之相對移動而使工具滾動或滑動，工具之滾動並不使用馬達等動力）之技術領域。由於劃線作業與切削作業間，刀具對工件所賦予之作用不同，對於安裝構造之要求也不相同，因此，技藝人士即便參酌證據3、4及證據2、5、6，亦無將證據3、4與刀具對工件所賦予之作用及對安裝構造之要求皆相異之證據2、5、6進行結合動機。況證據5之刀架1係旋轉自如地安裝於切割頭13，無須軸方向上之位置調整，相對於此，證據3之拋棄式刀片5必須避免旋轉之產生，並進行軸方向之定位以確保與加工量相關之刀尖突出量，兩者對於安裝構造之

要求迥異。因此，技藝人士即便參酌證據3、5亦無將安裝構造要求迥異之證據3、5組合之動機。

7.此外，系爭專利請求項2至9所依附之請求項1既具有進步性，則系爭專利請求項2至9亦具有進步性。

(三)原處分未能正確理解系爭專利請求項9之發明，即以證據7與證據2、5、6之組合否定請求項6至9之進步性，顯然有誤：

1.證據7圖1所揭示工具保持器11係用於工作機械(工具機)之切削加工者，屬於與系爭專利及證據2、5、6之在脆性材料基板形成劃線不同之技術領域，難謂技藝人士容易想到參酌不同技術領域之證據7所揭露技術內容。

2.系爭專利請求項9係發明人考量具備刀輪保持具之劃線裝置之特有構造，得出將校正資料分解為兩個部分的技術構思，並在此基礎上，得出在刀輪保持具出貨時，針對每個刀輪保持具測定其固有偏位(第1偏位值)，紀錄於各刀輪保持具本身的技術構思。而證據7揭示用以供辨識工具之長度或直徑而對工具前端的座標進行校正之「補償資訊」，並未揭示或暗示將校正資料分解為兩個部分，技藝人士即便參酌證據7亦僅能思及考慮工具之長度或直徑，而對工具前端的座標進行校正之技術內容。原處分並未說明技藝人士如何基於證據7揭示內容，輕易完成與系爭專利請求項9之刀輪保持具之用以抵消劃線時之偏位的校正資料。

(四)被告以證據3與證據2、5、6之組合可輕易完成系爭專利請求項1，並未給予原告答辯機會即逕為不利之認定，違反專利法第75條、行政程序法第5條、第8條規定：

1.關於系爭專利請求項1「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」之技術特徵(1G)，參加人係以證據4已揭露該技術特徵為舉發理由，然原處分卻以證據3及證據2、5、6之組合認定，其中並未包含證據4。易言之，關於請求項1之之重要技術特徵(1G)，原處分認定方式完全不同於參加人之主張，然被告於面詢時未公開心證，亦未通知原告陳述意見，逕發動職權以前述舉發證據組合論述，顯然剝奪原告針對參加人所

未提出之證據組合陳述意見之機會，原告亦無從就被告可能迴異之認定預為答辯，使原處分內容無法具有可預期性，造成突襲，悖於行政行為明確性原則及信賴保護原則而屬違法處分。

2.退言之，即便將證據3與證據2、5、6進行結合，仍無法得出系爭專利請求項1之技術特徵，原處分基於對證據3之錯誤理解，而認可輕易完成系爭專利請求項1之技術特徵(1G)，顯違反「整體判斷」之審查規範，並悖於經驗法則。

(五)聲明：

原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分暨訴願決定均撤銷。

三、被告答辯及聲明：

(一)原告雖主張證據5之「該鐵磁性刀架之軸環4與磁鐵8呈磁吸定位」技術內容，並非與系爭專利請求項1「刀輪保持具另一端的至少一部分係以磁性體構成」之技術特徵(1F)相當。惟依證據5圖1揭露「一供切割輪3安裝之鐵磁性刀架，該鐵磁性刀架之軸環4與磁鐵8呈磁吸定位」，被磁鐵所吸引部位雖為軸環，而非圓柱狀銷5之上端；然系爭專利請求項1僅記載「刀輪保持具另一端的至少一部分係以磁性體構成」，其「另一端」應是指相對於刀輪的另一端，而具有與刀輪保持具接頭安裝之安裝部。證據5之該鐵磁性刀架之軸環4作為與磁鐵8呈磁吸定位，即相對於刀輪3的另一端之安裝部的一部分，故證據5之鐵磁性刀架軸環4相當於系爭專利請求項1「刀輪保持具另一端的至少一部分係以磁性體構成」之技術特徵。

(二)原告固主張證據2、5、6屬於脆性材料劃線之技術領域，證據3、4屬於車床切削之技術領域，劃線與切削作業兩者作用不同；證據5藉由一定面積之軸環4與永久磁鐵8吸附固定，無需再進行軸方向定位，因此無理由將證據3具有軸方向定位之切面適用於證據5中，故前述證據之間並無組合動機；又證據3之切面與刀刃切割方向平行，在證據2、5、6之刀輪

保持具端部所設置的將是切面與刀刃切割方向平行，而非切面9與刀輪切割方向垂直。惟查：

1.證據5雖藉由一定面積之軸環4與永久磁鐵8吸附固定，惟仍會有刀輪切割作用力大於磁吸力而使刀輪保持器產生晃動，無法排除證據5無需再進行軸方向定位而逕予認定無組合證據3之動機。又證據2、5、6為玻璃切割刀輪，證據3、4為切削工具及其支架，彼此於技術領域具相關聯性，且均用以對工件進行切割，兩者於功能及作用具有共通性。因此，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機組合證據2至6。

2.承上，該發明所屬技術領域中具有通常知識者在面臨快速定位及安裝刀具穩定之問題時，將證據3之切削工具刀架之傾斜切面9運用於證據2、5、6之刀輪保持具上，使該傾斜切面9與軸2的延伸方向平行，與呈圓柱形的固定部10接觸固定，且當該傾斜切面9抵住固定部之面時產生之垂直反作用力，為使刀具確實定位不搖晃，參酌證據3之切面與刀刃切割方向平行，自易想到依照刀輪之刀刃切割方向，使傾斜切面方向形成與刀輪切割方向垂直，即傾斜切面之面與該銷槽平行，而輕易完成系爭專利請求項1之發明。故系爭專利請求項1所界定「該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」，僅為傾斜部之面設置位置之簡單變更，原告主張並不足採。

(三)原處分並未違反專利法第75條或信賴保護原則之規定：

1.原處分雖採用證據3及證據2、5、6之組合，即足認可輕易完成系爭專利請求項1「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」之技術特徵，惟仍是在舉發人所提出爭點即證據2至6之結合是否可證明系爭專利請求項1不具進步性之範圍內予以論究，並不存在依職權審查或有違反信賴保護原則之情事。

2.另證據4部分，被告已就參加人所提出證據4圖1顯示刀具保持架4具有一傾斜面之舉發理由予以論究，雖認定證據4未揭露系爭專利請求項1界定該傾斜部之面形成為與該銷槽平行之技術特徵，然上開差異技術特徵僅為傾斜部之面設置位置之簡單變更，此與參加人所認定證據4已揭露上開差異技術

特徵，兩者所主張性質上均相當於為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成。因此，被告審酌後認定之結果並非完全不同於參加人主張，非屬依職權審酌之情形。況專利權人即原告本即主張「證據4未揭露上開差異技術特徵，並認定該差異技術特徵具有無法預期之功效，非所屬技術領中具有通常知識者能輕易完成」，可知原告已能於舉發審查期間，就上開差異技術特徵是否為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成答辯，應無專利權人無從預為答辯之突襲情形發生。

(四)系爭專利請求項2至9不具進步性部分之理由，詳如原處分所述，不再贅述。

(五)聲明：原告之訴駁回。

四、參加人答辯及聲明：

(一)系爭專利請求項1僅定義「另一端具有安裝部…該另一端的至少一部分係以磁性體構成」之技術特徵，所述「另一端」及「至少一部分」於說明書並無特別限制上、下、左、右等位置相關定義，且所述磁性體是構成為該另一端的一部分，即磁性體為相對於刀輪(安裝於一端)的另一端安裝部之部分。故原告指稱證據5之刀架1被磁鐵8所吸引的部位為軸環4，而非「圓柱狀之銷5之上端」，證據5之「該鐵磁性刀架之軸環4與磁鐵8呈磁吸定位」之技術內容與請求項1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」技術特徵並不相當，顯係刻意將其專利範圍予以窄化。又證據5之刀架1具有軸環4和柱形銷5，可見軸環4也是屬於相對切割輪3(安裝於刀架一端)另一端之一部分，即軸環4、柱形銷5之共構相當於系爭專利請求項1之「另一端」，並非如原告所稱只有圓柱狀之銷5之上端相當於另一端，再加上該軸環4與磁鐵8又呈磁吸定位，足見證據5確有揭露系爭專利請求項1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」技術特徵。故原告主張證據5並未揭露系爭專利請求項1之技術特徵，或結合證據2、5、6仍無法得出系爭專利請求項1之「該另一端的至少一部分係

以磁性體構成」技術特徵，顯無理由。至原告主張系爭專利請求項1之刀輪保持具，係藉由其傾斜部進行接觸定位，故定位時其至少一部分係以磁性體構成之另一端雖會被磁鐵所吸引，但與磁鐵不接觸云云。惟未見系爭專利請求項1有針對所述「不接觸」做任何界定及說明，且吸引也不代表不接觸，原告主張「不接觸」之專利範圍解釋，不僅未記載於請求項文字，亦未見於說明書內，此一論述顯為主觀偏頗，應不足採。

(二)原告稱將證據3之切面9依刀刃切割方向設置於證據2、5、6切削刀架上，所得構造仍與系爭專利請求項1所界定之技術特徵(1G)全然相異、及證據5與請求項1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」之技術特徵(1F)無關云云。惟原告對於構造如何的相異未具體指出，且證據5亦非與請求項1之技術特徵(1F)無關，已如前述，被告乃依參加人於舉發階段所提出所有證據，即依證據2、3、4、5、6之技術內容予以綜合考量並經審酌以作成判斷，且所歸結得出以證據2至6之組合亦能證明系爭專利請求項1不具進步性，並未逾越參加人舉發主張之範圍即證據2至6之組合，原告主張並非有理。又原告稱證據4未揭示請求項1之技術特徵(1B)之銷槽，亦未揭示請求項1之技術特徵(1G)云云，惟參加人於舉發階段有以圖式標示該螺孔(銷孔)i可對照於系爭專利之銷槽，亦陳述證據4在圖2所示整體組裝後的實施態樣中，該定位件12所插置之銷孔的延伸方向確實與該包含傾斜面部t之面(如平面部h)相符以呈平行，是證據4應仍有揭示上述技術特徵(1B)之銷槽，亦有揭示技術特徵(1G)。

(三)參加人已於舉發理由書及舉發補充理由書主張證據4圖2揭露系爭專利請求項1之「包含該傾斜部之面平行於該銷槽」技術特徵(1G)，亦主張證據2至6之組合足以證明請求項1不具進步性，被告做出原處分之前已將舉發理由書及舉發補充理由書交付原告，原告亦知悉證據2、3、4、5、6所有揭露內容並對之提出答辯及補充答辯，即原告已有充分答辯機會，

而被告參酌舉發理由、答辯理由後並清楚論述證據組合之舉發成立理由，據此歸結證據2至6之組合亦能證明系爭專利請求項1不具進步性，已足使原告瞭解其原因事實及其依據之法令，難謂有違明確性原則及誠實信用情事，故原處分應無違反行政程序法第5條或第8條規定。再者，參加人於舉發階段已明確提出舉發證據及舉發證據之組合，證據4係參加人於舉發程序中已提出之證據，並於舉發理由中已具體指明該證據中據以舉發之技術特徵，並非舉發人所未提出之理由及證據，且原告於舉發爭點範圍內，本應為充分之防禦及答辯，並由被告審酌攻防雙方之主張及答辯作成判斷，惟被告並不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。又被告乃基於考量各舉發證據(包含證據4)之技術內容後而所為依據之舉發證據及證據組合，並未逾越舉發人提出之爭點。換言之，參加人主張證據2至6之組合足以證明請求項1不具進步性，被告亦係以此爭點範圍進行審查，非屬發動職權審查而引入新的證據及理由，縱被告就證據間結合關係之論述雖與參加人略有不同，惟原處分並未超出舉發爭點之範圍而引入新證據或理由，自非屬依職權審酌之情形，故原告所持被告依職權審酌卻未給予陳述意見之機會而有違法情事之主張，應不足採。

(四)況系爭專利所涉另案之民事訴訟(本院109年度民專訴字第97號)，亦認定本件舉發證據3、5之組合已可證明系爭專利請求項1至4不具進步性，故原處分以證據2至6之組合可證明系爭專利請求項1至4不具進步性，並無違誤。

(五)聲明：原告之訴駁回。

五、本院判斷：

(一)應適用之法令：

按發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定，專利法第71條第3項本文定有明文。本件系爭專利申請日為95年12月1日，審定日為104年7月21日，系爭專利有無撤銷之原因，自應以其核准審定時所適用之103年1月22日修正公

布、同年3月24日施行之專利法(下稱核准時專利法)為斷。又發明雖無前項各款所列情事，但為其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時，仍不得取得發明專利，核准時專利法第22條第2項定有明文。

(二)系爭專利申請範圍分析：

1.系爭專利之主要圖式：如附圖所示。

2.系爭專利申請專利範圍共9項，第1項為獨立項，其餘為附屬項，內容如下：

請求項1：一種刀輪保持具，其特徵在於：一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2個內壁之缺口(1A)、相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽(1B)、插入該銷槽之銷(1C)、及插入該缺口並藉由該銷安裝成旋轉自如之劃線形成用刀輪(1D)；另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成(1E)；該另一端的至少一部分係以磁性體構成(1F)；包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行(1G)。

請求項2：如申請專利範圍第1項之刀輪保持具，其中，於該安裝部形成接續該傾斜部且與該刀輪保持具之軸平行之平坦部，包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行。

請求項3：如申請專利範圍第1或2項之刀輪保持具，其中，該缺口係形成在於該一端形成為與該刀輪保持具之軸平行之一對下方平坦部之間。

請求項4：如申請專利範圍第1或2項之刀輪保持具，其中，該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體。

請求項5：如申請專利範圍第1或2項之刀輪保持具，其中，該刀輪保持具的一端之端部角係被去角。

請求項6：如申請專利範圍第1或2項之刀輪保持具，其係於至少一面具有記錄有固有資料之代碼。

請求項7：如申請專利範圍第6項之刀輪保持具，其中，該代碼係2維碼。

請求項8：如申請專利範圍第6項之刀輪保持具，其中，該代碼，包含表示刀輪種類的資料。

請求項9：如申請專利範圍第6項之刀輪保持具，其中，該固有資料，包含用以抵消劃線時之偏位的校正資料。

(三)舉發證據技術分析：

附表所示證據2至7之公告或公開日均早於系爭專利優先權日，可為系爭專利之先前技術，合先敘明。

1.證據2：

證據2為一種具有頭部或實質為非彈性材料的玻璃切割刀輪保持器，所述頭部具有在其下端切開的縱向延伸的狹槽，所述狹槽中的一個適於接納並接合切割輪軸的部分可移除地固定所述軸和在所述狹槽中的切割刀輪，所述軸容納狹槽的側面在下端彼此間隔開一定距離，該距離略大於切割刀輪軸，並且在所述狹槽深度的至少一部分處彼此向另一方向逐漸變細。小於軸直徑的寬度和在軸容納槽的每一側與頭部表面之間的頭部的厚度足以為所述頭部提供剛性。主要圖式：如附圖所示。

2.證據3：

證據3為一種用於切削工具的支架和一種切削工具，在提高切削刃的安裝位置精度的同時，可以牢固地固定住該支架。在切削工具支架2的頂端，沿縱向方向提供了一個大致桿狀的孔3，用於插入一次性刀片5，固定部件用於將一次性刀片5固定在與之接觸的位置。一次性刀片5由設置在大致桿狀的孔3的端部的切削工具支架2固定。主要圖式：如附圖所示。

3.證據4：

證據4為一種工具保持裝置，能夠簡單地進行切削工具的更換，並且能夠通過簡易的作業正確地調整更換後的切削工具的刀尖位置。在裝置主體側的保持架基座2所安裝的接合器3

設置嵌合孔3a，另一方面，在保持車刀等切削工具6的工具保持架4設置嵌合軸部4a，能夠使該嵌合軸部4a與接合器3的嵌合孔3a嵌合。而且，在嵌合軸部4a的上表面設置傾斜面部t，在其下方設置平面部h。另外，從接合器3的外表面朝向嵌合孔3a設置調整用螺紋孔f，並擰入調整螺釘10，使前端與傾斜面部t抵接而能夠調整工具保持架4的突出量。另外，在其下方設置固定用螺紋孔k，並擰入固定螺釘11，使前端按壓固定於平面部h。主要圖式：如附圖所示。

4.證據5：

證據5為一種用於保持用於切割小輪的切割刀片的設備，所述切割小輪優選用於切割玻璃板。所述設備由切割刀片和容納部構成，所述切割刀片由鐵磁材料構成並且具有套環和柱形栓，所述容納部位於切割頭的下部部分上並且設有與栓相匹配的鑽孔，所述容納部由永磁體圍繞。借助於所述設備，可以使切割刀片精確地定心並且快速地更換。主要圖式：如附圖所示。

5.證據6：

證據6為一種用於支撐玻璃切割機之切割刀輪的立柱組件，其中玻璃切割刀輪由立柱旋轉架中的支架承載。旋轉接頭安裝在中空外殼內，用於玻璃切割機。旋轉桿和切割輪支架可在外殼內進行有限的垂直移動和旋轉，以便切割刀輪在其第一次越過玻璃移動時將自身調整到最有利的位置。支柱組件內的摩擦裝置將切割刀輪保持在所述最有利的位置以進行連續切割。主要圖式：如附圖所示。

6.證據7：

證據7為一種資訊系統及資訊保持體，於此資訊保持體之裝設主體上，除了裝設著儲存特有資訊之資訊載體之外，尚具有ID資訊，且亦可從此ID資訊參考前述裝設主體之相關資訊。本發明之資訊系統100係具有儲存特有資訊之資訊載體、以及裝設著該資訊載體之裝設主體，可依據前述特有資訊參考該裝設主體相關資訊。使前述裝設主體具有ID資訊，

亦可從該ID資訊參考和依據儲存於前述資訊載體之特有資訊實施參考之資訊相同的資訊。主要圖式：如附圖所示。

(四)證據2至6之組合，足以證明系爭專利請求項1至5不具進步性：

1.兩造及參加人均不爭執證據2、6均已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1A)、(1B)、(1C)及(1D)：

⑴證據2揭露一種改良玻璃切割機所用的刀輪保持具，依圖式第2圖與說明書第1欄第64行至第2欄第8行記載「在刀輪保持具10的頂部處設置有平坦部11以允許將刀輪保持具正確安裝在標準玻璃切割機頭部中。刀輪保持具10的下端設有頭部14，頭部14中具有用於放置切割輪16的凹槽15。凹槽15從前表面17延伸穿過頭部14到後表面18，並且與向下延伸穿過刀輪保持具10的中心油道19連通。軸20的突出部分容納在頭部14中與凹槽15成直角切出的銷槽21中。」，其中證據2之刀輪保持具10、一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2個內壁之凹槽15、相對該凹槽15呈垂直方向同軸形成之銷槽21，即相當於系爭專利請求項1之「一種刀輪保持具，其特徵在於：一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2個內壁之缺口」、「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽」，故證據2已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1A)、(1B)。

⑵又證據2圖式第2圖與說明書第2欄第9行至第2欄第17行記載「銷槽21被切割成精確的尺寸以將軸20容納並保持在其中，而不使用保持夾、彈簧，或鎖存器。在相對的壁22和23上提供具有輕微錐度的銷槽21導致與由此接合的軸20的部分牢固的摩擦接觸，並且通過這種方式，切割輪可以容易地安裝或輕鬆地維修或更換」，其中證據2之插入該銷槽21之軸20、及插入該凹槽15並藉由該軸20安裝成旋轉自如之劃線形成用切割輪16，即相當於系爭專利請求項1之「插入該銷槽之銷」、「及插入該缺口並藉由該銷安裝成

旋轉自如之劃線形成用刀輪」，故證據2已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1C)、(1D)。

⑶證據6揭露一可旋轉輪柱之玻璃切割機，依圖式第2、4、5圖與說明書第2欄第8至29行記載「具有殼體11，殼體11內設有旋轉柱12以及自由安裝在旋轉柱12內的刀輪保持器13；刀輪保持器13由塊體14組成，塊體底部有狹槽15及玻璃切割輪，玻璃切割輪16由橫軸17貫穿支撐；當刀輪保持具13插入旋轉柱12內時，狹槽15兩側壁可防止橫軸17端部橫向移；塊體14上方設有柱狀體18，柱狀體18上端有凹槽19可於容納於旋轉柱12內之彈性卡環。」，其中證據6之刀輪保持具13之狹槽15、橫軸17、切割輪16，係可對應於請求項1之「一種刀輪保持具，其特徵在於：一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2個內壁之缺口」、「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽」、「插入該銷槽之銷」、「及插入該缺口並藉由該銷安裝成旋轉自如之劃線形成用刀輪」技術特徵，亦已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1A)、(1B)、(1C)、(1D)。

2.證據3已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)：

證據3已揭露一種用於切削螺紋具有桿狀多刃刀片之切削刀具夾具，依圖式第1圖與說明書第[0012]、[0013]、[0014]段記載「切削工具之夾具2前端具有孔3可供置放刀架5，刀架一端部具有切削刃6，另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位」，其中證據3之刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位」，即相當於系爭專利請求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形成」，故證據3已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)。

3.證據4已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)：

證據4揭露一種用於車床切削之刀具保持具，依圖式第1、2圖與說明書第[0019]段記載「當刀具保持具4的嵌合軸部4a嵌合到適配器3的嵌合孔3a時，斜面部t位於調節螺釘孔f的

延長線上，平坦部位於h位於固定螺絲孔k的延長線上。因此，旋入調節螺釘孔f的調節螺釘10的頂端抵接在斜面部t上，並且旋入固定螺釘孔k的固定螺釘11的頂端能夠與平坦部h接觸」，其中證據4之刀具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10抵接，能固定調整刀具保持具4的突出量，即相當於系爭專利請求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜的方式於一面切削形成」技術特徵，故證據4亦已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)。

4.證據5已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)：

證據5揭露一種玻璃切割刀輪之保持切割裝置，依圖式第1圖與說明書第2頁第8至14行記載「在刀架1中，切割輪3可旋轉地安裝在軸線2上的狹槽中。軸2設於由槽中斷的孔中。具有鐵磁特性的鋼製成的刀架1，在切割輪3的相對側上，具有一軸環4和一柱形銷5，柱形銷5位於座體7的洞6中。此確保該刀架1可適當置中或固定。座體7上設有朝向該軸環4呈橫向地扇形狀的磁化永磁體8，以將刀架牢固地保持」，其中證據5之刀架1之軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於請求項1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」，故證據5已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)。

5.依上所述，證據2、6雖未揭露系爭專利請求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」(1E)、「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」(1F)、「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」之技術特徵(1G)。惟證據3、4已揭露刀架或刀具保持具另一端具有安裝部，以形成傾斜方式於一面切削形成之技術特徵(1E)；證據5已揭露刀架另一端的至少一部分係以磁性體構成之技術特徵(1F)，由於證據2、5、6均為玻璃切割刀輪裝置，證據3、4為切削工具之刀刃保持裝置，同屬切削刀具保持裝置之相關技術領域，均用以對工件進行切割，具有功能與作用上的共通性，且為能解決刀輪快速安裝或更換刀刃後切割位置維持精準之問題，將證據3之切削工具刀架之切面9、證據4之傾斜面部t運

用於證據2、5、6之刀輪保持具上，使該切面9、斜面部t與軸20、軸2、橫軸17的延伸方向平行，與呈圓柱形的固定部10接觸固定，且當該切面9或斜面部t抵住固定部之面時即會產生垂直之反作用力，為使刀具確實定位不搖晃，參酌證據3之切面與刀刃切割方向平行，即易想到依照刀輪之刀刃切割方向，使傾斜面或切面方向形成與刀輪切割之方向垂直。因此，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將證據3之切面9或證據4之斜面部t，設置於證據2、5、6之刀架之另一端，而使得該切面9或斜面部t與證據2、5、6各該刀輪銷槽(分別為軸20、軸2、橫軸17)的延伸方向平行，並使用證據3之固定件10接抵固定，而輕易完成系爭專利請求項1之發明，因此，證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

6. 系爭專利請求項2依附於請求項1，包含系爭專利請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「於該安裝部形成接續該傾斜部且與該刀輪保持具之軸平行之平坦部，包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行」之技術特徵。因證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述。又證據3之切面9雖未有接續的平坦面，惟依證據3圖式之第4a、4b、4c圖已揭露切面9之形狀可為不同變化調整，可知系爭專利請求項2所界定「於該安裝部形成接續該傾斜部且與該刀輪保持具之軸平行之平坦部，包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行」之技術特徵，僅為證據3之切面9形狀的簡單變更，而為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成。故證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。

7. 系爭專利請求項3依附系爭專利請求項1或2，包含系爭專利請求項1或2之全部技術特徵，並進一步界定「該缺口係形成在於該一端形成為與該刀輪保持具之軸平行之一對下方平坦部之間」之技術特徵。因證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，已如前述。又依證據2圖式第2圖已揭露切割輪16安裝於刀輪保持具10下方之凹槽15，凹槽15形

成於與刀輪保持具10之軸平行之平坦部之間，可知證據2已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵，而為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成，故證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

8. 系爭專利請求項4依附系爭專利請求項1或2，包含系爭專利請求項1或2之全部技術特徵，並進一步界定「該刀輪係與該刀輪保持具設置成一體」之技術特徵。因證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，已如前述。又依證據2圖式第2圖已揭露切割輪16安裝於刀輪保持具10而設置成一體，可知證據2已揭露系爭專利請求項4之附屬技術特徵，而為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成，故證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

9. 系爭專利請求項5依附系爭專利請求項1或2，包含系爭專利請求項1或2之全部技術特徵，並進一步界定「該刀輪保持具的一端之端部角係被去角」之技術特徵。因證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，已如前述。又依證據2圖式第1圖（見原處分第101143881N01號卷第31頁）已揭露該刀輪保持具16的一端之端部角係被去角(頭部14)，可知證據2已揭露系爭專利請求項5之附屬技術特徵，而為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成，故證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

10. 原告雖主張證據3、4屬用於除去工件材料的一部分的車床等工具機切削加工工具相關技術，證據2、5、6屬脆性材料基板形成劃線之技術領域，因劃線與切削作業之間，刀具對工件所賦予作用不同，安裝構造要求亦不相同，而認上開證據間無組合動機等等。惟查，證據2、5、6之切割輪當在基板上劃出線時，可視為將基板上的材料移除，證據3、4之切削刀具在切削工件時，亦可視為將工件的材料移除，故證據2、3、4、5、6對移除材料之作用上並無不同；又證據2、3、4、5、6其裝設切割輪或刀具的保持具或刀架均為軸向設置，且刀輪保持具或刀架的軸亦垂直於工件的表面，故在安

裝構造之要求並無不同。因此，證據2、5、6為玻璃切割刀輪裝置，證據3、4為切削工具之刀刃保持裝置，均屬切削刀具保持裝置之相關技術領域，且均用以對工件進行切割，具有功能與作用上之共通性，而為能解決刀輪快速安裝或更換刀刃後切割位置維持精準之問題，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將證據3之切面9或證據4之斜面部t設置於證據2、5、6之刀架之另一端，使該切面9或斜面部t與證據2、5、6各該刀輪銷槽(分別為軸20、軸2、橫軸17)的延伸方向平行，並用證據3之固定件10接抵固定，而輕易完成系爭專利1請求項1之發明，故原告之主張並不可採。

11.原告另主張證據5之「該鐵磁性刀架之軸環4與磁鐵8呈磁吸定位」技術內容，顯非與系爭專利請求項1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」技術特徵相當，並未揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)；又系爭專利的磁性吸引力除達成保持具軸方向的定位外，還可以有刀輪保持具壓抵於保持具接頭之開口的側壁的正向力所產生的摩擦力，而證據5藉由具有一定面積之軸環4與永久磁鐵8吸附固定，無需再進行軸方向的定位，其未揭示或暗示如系爭專利在刀輪保持具插入安裝時，僅以磁鐵吸引力之相對較弱之力作為固定刀輪保持具之手段，故證據5與證據3之間無組合動機云云。惟查：

⑴證據5已揭露一供切割輪3安裝之具有鐵磁特性的鋼製成的刀架，該具有鐵磁特性的鋼製成的刀架之軸環4與永磁體8呈磁吸定位，其中被永磁體8所磁吸的部位雖為軸環4，而非柱形銷5之上端。然依系爭專利請求項1僅記載「刀輪保持具另一端的至少一部分係以磁性體構成」，其「另一端」應係指相對於刀輪的另一端，具有與刀輪保持具接頭安裝之安裝部，證據5之該鐵磁性刀架之軸環4作為與永磁體8呈磁吸定位，即相對於刀輪3的另一端之安裝部的一部分，故證據5之鐵磁性刀架軸環4即相當於系爭專利請求項

1「刀輪保持具另一端的至少一部分係以磁性體構成」之技術特徵(1F)。

⑵又證據5已揭露柱形銷5位於座體7的洞6中，確保該刀架1可適當置中或固定，其中柱形銷5與座體7的洞6的壁面亦會產生摩擦力，故證據5已揭露進行軸方向的定位及柱形銷5壓抵於座體7之洞6的側壁的正向力所產生的摩擦力之功效，且證據5雖係藉由軸環4與永磁體8吸附固定，惟依然會有刀輪切割作用力大於磁吸力而使刀輪保持器產生晃動之問題，仍有再進行軸方向定位或調整之動機。另證據3已揭露刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位，亦為軸向定位，據此，證據5與證據3均已揭示軸向定位之技術手段，且證據5已教示以磁鐵吸引力之作為固定刀輪保持具之手段，因此該發明所屬技術領域中具有通常知識者在需要快速定位及安裝刀具時，自有合理動機將證據3之切面9設置於證據5之刀架1之柱形銷5的端部，即可讓傾斜切面9與切割輪的軸2的延伸方向平行，故證據5與證據3之間即有組合動機，原告主張並非可採。

12.原告雖主張證據3、5均未揭露系爭專利請求項1之刀輪保持具，藉由技術特徵之傾斜部(1E)與磁性體(1F)之有機結合，能令刀輪保持具在使用時可被確實固定，並且在更換時可輕易地裝卸之功效云云。惟查，證據3圖式第6圖已揭示刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位，刀架5在使用時亦能確實固定，且在更換時可輕易地裝卸之功效；又證據5已教示以磁鐵吸引力之作為固定刀輪保持具之手段，因此當證據3之切面9設置於證據5刀架1之柱形銷5的端部，即屬斜面抵接與磁力吸引的互相結合，並不相互牴觸、牽制，係為有機結合，亦即具有如系爭專利請求項1之使用時被確實固定，在更換時輕易地裝卸之功效，是原告以此主張系爭專利請求項1具進步性並不可採。

(五)證據2至7之組合，足以證明系爭專利請求項6至9不具進步性：

1.系爭專利請求項6：

⑴其依附系爭專利請求項1或2，包含系爭專利請求項1或2之全部技術特徵，並進一步界定「其係於至少一面具有記錄有固有資料之代碼」之技術特徵。因證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1或2不具進步性，已如前述。

⑵證據7為一種資訊系統及資訊保持體，依說明書第4頁第14至21行、第9頁第21至22行與第10頁第12至13行記載「具有儲存特有資訊之資訊載體及裝配之主體，而利用資訊載體的IC晶片的RFID技術之非接觸自動識別系統，已被廣泛地應用，如將IC晶片裝配於工作機械用之工具上，用以防止工作機械之工具裝設失誤、提高裝設性、確認工具具有之履歷、補償資訊之自動登錄、及位置管理等，其裝設主體可為工作物裝設夾具、刀具、刀具匣等物品，且RFID標籤10儲存著當工具座11相關之特有資訊使用之代碼編號」。其中證據7之RFID標籤10儲存裝設主體特有資訊使用之代碼編號，可對應系爭專利請求項6之「具有記錄有固有資料之代碼」技術特徵，故證據7已揭露系爭專利請求項6之附屬技術特徵。

⑶又證據7為可運用於刀具、刀具匣等切削工具之資訊儲存技術，與證據2至6之刀輪保持裝置於技術領域具有關聯性，且在功能及作用上亦具有共通性，所屬技術領域中具有通常知識者自有合理動機將證據7之RFID標籤10之資訊載體應用於證據2至6之刀輪保持具上，而輕易完成系爭專利請求項6之發明。是以，證據2至7之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

2.系爭專利請求項7：

其係依附系爭專利請求項6，包含系爭專利請求項6之全部技術特徵，並進一步界定「該代碼係2維碼」之技術特徵。因證據2至7之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性，已

如前述。又證據7說明書第14頁第21至22行已揭露「資訊載體並未限定為RFID標籤10，例如，條碼等只要可儲存特有資訊者即可，並無特別限制」。故證據7已揭露系爭專利請求項7之附屬技術特徵，而為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成，且證據7與證據2至6具有組合動機，已如前述，是證據2至7之組合足以證明系爭專利請求項7不具進步性。

3.系爭專利請求項8：

其係依附系爭專利請求項6，包含系爭專利請求項6之全部技術特徵，並進一步界定「該代碼，包含表示刀輪種類的資料」之技術特徵。因證據2至7之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性，已如前述。又證據7說明書第10頁倒數第1行至第11頁第6行與第15頁第2至3行記載「製造裝設主體之工具座11時，會以雷射在工具座11之凹部15附近雕刻製造序號，將此製造序號及型式輸入電腦；電腦會輸出對應工具座11之製造序號及型式之代碼編號，並儲存於RFID標籤10，該RFID標籤10即可裝設於工具座11上；儲存於RFID標籤10之資訊，不限為製造序號及代碼編號，亦可將其他資訊RFID儲存於標籤10，可見工具座上RFID標籤10內儲存之代碼資料」。其中證據7已揭露可將其他資訊RFID儲存於標籤10，故系爭專利請求項8之刀輪種類的資料，僅為儲存資料內容的簡單變更，而為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成，又證據7與證據2至6具有組合動機，已如前述，是證據2至7之組合足以證明系爭專利請求項8不具進步性。

4.系爭專利請求項9：

⑴其依附系爭專利請求項6，包含系爭專利請求項6之全部技術特徵，並進一步界定「該固有資料，包含用以抵消劃線時之偏位的校正資料」之技術特徵。因證據2至7之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性，已如前述。

⑵證據7說明書第7頁第14至21行記載「利用可以非接觸方式讀取已寫入資訊之資訊載體的IC晶片的RFID技術之非接觸

自動識別系統，被廣泛地應用於工具管理等，例如，製造工廠等將IC晶片裝配於工作機械用之工具上，用以防止工作機械之工具裝設失誤、提高裝設性、確認工具具有之履歷、補償資訊之自動登錄、及位置管理等」。其中證據7所揭露補償資訊之自動登錄及位置管理，可對應於系爭專利請求項9之抵消劃線時之偏位的校正資料，且證據7與證據2至6具有組合動機，已如前述，故證據2至7之組合足以證明系爭專利請求項9不具進步性。

⑶至原告雖主張技藝人士即便參酌證據7僅能考慮工具之長度或直徑，而無法思及對工具前端的座標進行校正的技術內容，且系爭專利請求項9之校正資料分解為第1校正值與第2校正值之技術，未於證據7中揭示云云。惟查，觀諸系爭專利請求項9中並未限定校正資料可分解為第1校正值與第2校正值，謹記載「固有資料，包含用以抵消劃線時之偏位的校正資料」，而證據7已揭露補償資訊之自動登錄及位置管理，可對應於系爭專利請求項9之抵消劃線時之偏位的校正資料，已如前述，故原告之主張並不可採。

(六)原處分以證據3及證據2、5、6之組合可輕易完成系爭專利請求項1，並無違反專利法第75條及行政程序法第5條、第8條規定：

1.按專利法第75條固規定：「專利專責機關於舉發審查時，在舉發聲明範圍內，得依職權審酌舉發人未提出之理由及證據，並應通知專利權人限期答辯；屆期未答辯者，逕予審查」。惟所謂「職權審查」係指審查人員於舉發人爭點之外，基於公益目的而例外發動之審查措施，引入舉發人所未提出之理由及證據，為免造成突襲，應檢附相關證據，並就職權審查部分敘明理由給予專利權人答辯之機會。反之，如審查人員於舉發人提出之爭點範圍內，審酌雙方當事人之陳述及調查事實、證據之結果，本於論理法則及經驗法則而為判斷，則非屬專利法第75條之職權審查。次按在舉發審查階段，應強調專利專責機關之專業及其職權調查之能事，未提

出之理由及證據之範圍，自不能太過限縮，更無與行政訴訟階段之「新證據」同視。是以，若係存在之多數引證案，其中之如何結合關係，基於職權調查之職權，不應限縮，自係屬已提出之理由及證據，專利專責機關當然應予以判斷(最高行政法院105年度判字第546號判決意旨參照)。

3. 查證據2至6均係參加人於舉發程序中所提出之證據組合，並非「舉發人未提出之理由及證據」，而專利專責機關即被告本得依其調查證據之職權，並斟酌雙方當事人陳述與調查事實及證據之結果，依論理法則及經驗法則，於舉發爭點範圍內作判斷，並不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。又參加人主張足以證明系爭專利請求項1不具進步性之證據組合為證據2至6，原處分亦認證據2至6之組合可輕易完成系爭專利請求項1之發明，而就證據間彼此結合關係之論述，雖與參加人略有不同，惟並未超出舉發爭點之範圍，亦未引入參加人所未主張之理由及證據。是以本件被告所為系爭專利請求項1至5舉發成立而應予撤銷之處分，乃係依參加人所提舉發證據及證據組合，並未逾越其提出之爭點，依前述說明，自非屬專利法第75條所稱職權審查之情形，即無依該條規定通知專利權人即原告限期答辯程序之適用，亦無違反行政行為之明確性原則或信賴保護原則。故原告主張被告有發動職權審查卻未給予其答辯之機會，逕為不利於原告之認定，違反專利法第75條、行政程序法第5條、第8規定云云，自不足採。

六、綜上所述，本件參加人所舉證據2至6之組合足以證明系爭專利請求項1至5不具進步性，證據2至7之組合足以證明系爭專利請求項6至9不具進步性。從而，被告所為系爭專利請求項1至9項舉發成立，應予撤銷之原處分，符合法律規定，訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍執前詞，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

七、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法、證據及訴訟資料經本院斟酌後，認與判決結果沒有影響，無逐一論

述必要，併此說明。

八、結論：本件原告之訴為無理由，依110年12月10日公布施行之智慧財產案件審理法第1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　21　　日

智慧財產第一庭

審判長法　官　蔡惠如

法　官　陳端宜

法　官　吳俊龍

以上正本係照原本作成。

一、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；如於本判決宣示或公告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）。

二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，逕以裁定駁回。

三、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49條之1第1項第3款）。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3項、第4項）。

| 得不委任律師為訴訟代理人之情形 | 所　需　要　件 |
| --- | --- |
| ㈠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。<br>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。<br>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。 |
| | |

| | |
|---|---|
| ㈡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。<br>2.稅務行政事件，具備會計師資格者。<br>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。<br>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㈠、㈡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㈡所示關係之釋明文書影本及委任書。 | |

中　　華　　民　　國　　112　　年　　9　　月　　28　　日

書記官　蔣淑君

附表：

| 證 據 | 內　　容 |
|---|---|
| 證據2 | 44(西元1955)年5月10日公告之美國第US2707849號「PILLOW POST」專利案 |
| 證據3 | 93(西元2004)年3月11日公開之日本特開2004-74323A號「切削工具用ホルダおよびそれを用いた切削工具」專利案 |
| 證據4 | 88(西元1999)年3月23日公開之日本特開平11-77411A號「工具保持裝置」專利案 |
| 證據5 | 77(西元1988)年3月23日公開之東德第DD255155A1號「Vorrichtung zur Halterung eines Schneideinsatzes für Schneidrädchen」專利案 |
| 證據6 | 72(西元1983)年5月17日公告之美國第US4383460號「SELF ALIGNING PILLAR POST FOR GLASS CUTTERS」專利案 |

| | |
|---|---|
| 證據7 | 92(西元2003)年12月16日公開之中華民國第TW200307885號「資訊系統及資訊保持體」專利案 |
| 註：系爭專利優先權日為94(西元2005)年12月1日、95(西元2006)年9月22日 | |