

智慧財產及商業法院民事中間判決

111年度民專上字第32號

上訴人即

附帶被上訴人 鉚林科技有限公司

法定代理人兼

附帶被上訴人 鄭用文

共 同

訴訟代理人 謝宗穎律師

彭德仁律師

被上訴人即

附帶上訴人 三星鑽石工業股份有限公司（三星ダイヤモンド工業株式会社）

法定代理人 若林 真幸

訴訟代理人 朱百強律師

陳佳菁律師

陳香羽律師

楊瑞吉

李儀珊

上列當事人間請求排除侵害專利權事件，上訴人對於中華民國111年5月26日本院109年度民專訴字第104號第一審判決提起上訴，被上訴人為附帶上訴，本院於112年8月31日言詞辯論終結，中間判決如下：

主 文

一、第I499568號「刀輪保持具」發明專利（下稱系爭專利1）請求項1至4之專利權，及第I409233號「脆性材料用劃線輪使用該劃線輪之劃線方法及劃線裝置、及劃線工具」發明專利（下稱系爭專利3）請求項1之專利權均有應撤銷之原因。

二、第I466838號「刀輪及使用其脆性材料基板之劃線方法及分割方法」發明專利（下稱系爭專利2）請求項1、2之專利權，及D142361號「脆性材料切刀用替換刀」設計專利（下稱系爭專利4）之專利權均無應撤銷之原因。

01 三、鉑林科技有限公司進口、販賣之型號DHL-05AR-20105400015
02 V之「一體成型刀輪」或「一體式切割輪刀」產品（下稱系
03 爭型號產品）之刀輪未落入系爭專利2請求項1、2之文義或
04 均等範圍。

05 四、系爭型號產品落入系爭專利4之專利權範圍。

06 事實及理由

07 壹、程序方面：

08 一、國際管轄權及準據法：

09 (一)被上訴人即附帶上訴人三星鑽石工業股份有限公司（下稱三
10 星鑽石公司）為日本公司，主張上訴人即附帶被上訴人鉑林
11 科技有限公司（下稱鉑林公司）侵害其所有之四專利權（本
12 判決相關用語的簡稱如附表1），鉑林公司及附帶被上訴人
13 鄭用文（合稱「鉑林公司等」）負有排除、防止侵害、損害
14 賠償及返還不當得利之責任，本件具有涉外因素，為涉外民
15 事事件，其性質核屬專利侵權之民事事件，且其行為或結果
16 發生地為我國，應類推適用民事訴訟法第15條第1項規定，
17 認三星公司所主張侵權行為地之我國法院有國際管轄權，並
18 依涉外民事法律適用法第24條本文、第42條第1項規定，以
19 利益之受領地法及專利權利應受保護地之我國法為準據法。

20 (二)本件於智慧財產案件審理法民國112年8月30日修正施行前已
21 繫屬於本院，依修正施行後之第75條第1項規定，除經兩造
22 合意適用修正施行後之第53條規定外，適用修正施行前之規
23 定（下稱智審法），此經本院向兩造表明（本院二審卷三第
24 254、310至311頁，本院二審卷四第10頁）。

25 二、三星鑽石公司之法定代理人已變更為若林真幸，經其聲明承
26 受訴訟（本院二審卷二第129至138頁），應予准許。

27 三、鉑林公司等及三星鑽石公司於112年2月1日準備程序分別更
28 正上訴聲明及附帶上訴聲明如後第肆項所述，皆經對造同意
29 （本院二審卷二第88至90頁），應予准許。

30 四、鉑林公司等於原審即已提出系爭專利1請求項1至4不具進步
31 性之抗辯，雖曾表示「不會再提出新的引證」等語（原審卷

四第11頁第14至20行），然上訴時請求追加系爭專利1舉發成立審定（乙證41）及另案民事判決（乙證41-1）之引證，即追加附表3所示爭點三（一）2.至4.之攻防方法（本院二審卷一第117、425至427頁），核係補充新引證組合，如不許其提出顯失公平，依民事訴訟法第477條第1項第3、6款規定，應予准許，就此本院已通知兩造命為辯論之旨（本院二審卷二第115頁）。

五、本件專利相關證據的編號及所在卷冊頁碼如附表2所示，兩造於準備程序時即協議簡化爭點如附表3所示（本院二審卷二第93至96頁），然鉑林公司等於言詞辯論時就系爭專利2新增「新穎性」之應撤銷原因（本院二審卷四第44頁），已非就原審已提出之攻擊或防禦方法為補充，三星鑽石公司亦不同意（本院二審卷四第10頁），故不應准許。

貳、三星鑽石公司主張其為系爭四專利之專利權人，鉑林公司於104、105年間自訴外人北京沃爾德金剛石工具股份有限公司（下稱沃爾德公司）進口並販賣系爭產品、系爭產品之刀輪。三星鑽石公司委託訴外人京華商信事業有限公司（下稱京華公司）向鉑林公司購買系爭型號產品，經侵權比對分析，已落入系爭專利1請求項1至4、系爭專利2請求項1、2、系爭專利3請求項1及系爭專利4之文義或均等範圍，侵害系爭四專利權。三星鑽石公司乃於108年9月27日寄發存證信函通知鉑林公司有侵權事實，其於收受後仍繼續販賣，有侵權之故意或過失。爰依專利法第96條第1項前、後段、第142條第1項規定向鉑林公司等請求排除、防止侵害，並依同法第96條第2項、第97條第1項第2款、第142條第1項、民法第179條、第177條第2項及公司法第23條第2項規定請求連帶給付新臺幣（下同）10,000,000元本息。

參、鉑林公司等則以：系爭型號產品或系爭產品並未落入系爭專利1請求項1至4均等範圍，系爭型號產品之刀輪或系爭產品之刀輪並未落入系爭專利2請求項1、2文義或均等範圍，系爭型號產品之刀輪或系爭產品之刀輪並未落入系爭專利3請

01 求項1之文義或均等範圍，系爭型號產品或系爭產品並未落
02 入系爭專利4之權利範圍。況系爭專利1請求項1至4、系爭專
03 利2請求項1、2、系爭專利3請求項1及系爭專利4均有應撤銷
04 之原因，依智審法第16條第2項規定，三星鑽石公司不得對
05 鉑林公司主張權利等語，資為抗辯。

06 肆、原審為三星鑽石公司一部勝訴、一部敗訴之判決，即判命鉑
07 林公司不得直接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要
08 約、販賣、使用或進口「一體成型刀輪」、「一體式切割輪
09 刀」、用於前開「一體成型刀輪」、「一體式切割輪刀」之
10 「刀輪」產品及其他侵害系爭專利1、2、4之產品，並駁回
11 三星鑽石公司其餘之訴及假執行聲請。兩造均不服而各自提
12 起上訴、附帶上訴：

13 一、鉑林公司之上訴聲明：(一)原判決不利於鉑林公司部分廢棄。
14 (二)前項廢棄部分，三星鑽石公司於第一審之訴及假執行之聲
15 請駁回。就三星鑽石公司之附帶上訴，鉑林公司等之答辯聲
16 明：附帶上訴駁回。

17 二、三星鑽石公司之附帶上訴聲明：(一)原判決不利於三星鑽石公
18 司部分廢棄。(二)鉑林公司、鄭用文應連帶給付三星鑽石公司
19 10,000,000元暨自起訴狀繕本送達翌日（即109年9月10日）
20 起至清償日止，按年息5%計算之利息。(三)鉑林公司不得直
21 接或間接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使
22 用或進口侵害系爭專利2之產品。(四)鄭用文不得直接或間
23 接、自行或委請他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進
24 口「一體成型刀輪」、「一體式切割輪刀」、用於前開「一
25 體成型刀輪」、「一體式切割輪刀」之「刀輪」產品及其他
26 侵害系爭四專利之產品。(五)就第2至4項之聲明，三星鑽石公
27 司願以現金或同額之可轉讓定期存單供擔保，請准宣告假執
28 行。就鉑林公司之上訴，並答辯聲明：上訴駁回。

29 伍、兩造不爭執事項：（本院二審卷二92至93頁）

30 1.三星鑽石公司為系爭四專利之專利權人。

01 2. 鉑林公司網頁上有「鉑科公司為北京沃爾德公司于台灣的服務
02 窗口，帶給客戶最優質產品，最熱誠服務」之文字敘
03 述。

04 3. 三星鑽石公司委由京華公司向鉑林公司購買系爭型號產品，
05 其內含可獨立拆分之「刀輪」構件（即系爭型號產品之刀
06 輪）。

07 4. 系爭型號產品係沃爾德公司所製造，由鉑林公司進口至臺灣
08 並銷售。

09 5. 三星鑽石公司於108年9月27日寄送存證信函，通知鉑林公司
10 其進口、販售之系爭產品可能涉及侵權事宜（甲證23）。

11 6. 鄭用文自98年7月13日起擔任鉑林公司之法定代理人迄今。

12 7. 系爭產品未落入系爭專利1請求項1至4之文義範圍。

13 陸、得心證之理由：

14 兩造所爭執之處，經協議簡化如附表3所示，並同意先就爭
15 點二、三及四關於系爭型號產品及其刀輪部分進行調查及辯
16 論（本院二審卷三第11、301、475頁）。就爭點二，本院經
17 兩造攻防後，於112年4月19日通知本院所為之初步解釋，並
18 命兩造以此為基礎，續為爭點三、四之攻防（本院卷二二審
19 第281至288頁）。茲分述如下：

20 一、系爭專利1請求項1、2、3之解釋：

21 (一) 系爭專利1於95年12月1日申請，於104年7月21日審定准予專
22 利，於同年9月11日公告，故系爭專利1之解釋及有無撤銷之
23 原因，應依核准審定時有效之103年1月22日修正公布之專利
24 法（下稱103年專利法）。依103年專利法第58條第4項規
25 定：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請
26 專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。」

27 (二) 系爭專利1請求項1之「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷
28 槽」及「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」：

29 1. 系爭專利1請求項1所稱「相對該缺口呈垂直方向同軸形成
30 之銷槽」部分：

01 (1)系爭專利申請專利範圍並無對「垂直」乙詞有明確定義或
02 解釋，系爭專利1請求項1所稱「相對該缺口呈垂直方向同
03 軸形成之銷槽」，應參考系爭專利1說明書及圖式以界定
04 其實質內容。

05 (2)由系爭專利1請求項1記載「沿著該刀輪保持具之中心軸且
06 具有相對向之2個內壁之缺口」之內容，已定義「缺口」
07 之特徵。再參酌系爭專利1圖9與說明書第14頁第16至17行
08 所載「刀輪保持具10係大致圓筒形之構件，在其一端設置
09 大致正方形之平坦部11a、11b，均與中心軸平行。刀輪保
10 持具10具有沿中心軸之缺口12於此平坦部間，在平坦部11
11 a、11b之下端具有垂直於其面之銷槽13」，可知刀輪保持
12 具的缺口位於平坦部11a、11b之間，銷槽垂直於平坦部11
13 a、11b，即已定義銷槽相對於缺口的幾何關係。又依系爭
14 專利1圖9、10與說明書第14頁第22行至第15頁第1行所載
15 「刀輪14，藉由使插入銷槽13之銷15貫穿中心之貫穿孔，
16 將其保持成旋轉自如。將銷15插入銷槽13而保持刀輪14
17 後，即使需要更換刀輪時，亦不必拆下刀輪而與刀輪保持
18 具一起更換」，可知銷係插入銷槽之中，銷具有軸線，供
19 銷插入的銷槽應具有軸線，即已定義銷、銷槽與刀輪的中
20 心貫穿孔為同軸。因此，系爭專利1請求項1之「相對該缺
21 口呈垂直方向同軸形成之銷槽」應解釋為「同軸形成的銷
22 槽相對於缺口係呈垂直方向」。

23 2.系爭專利1請求項1所稱「包含該傾斜部之面形成為與該銷
24 槽平行」部分：

25 (1)系爭專利1申請專利範圍並未對「平行」乙詞有明確定義
26 或解釋，系爭專利1請求項1所稱「包含該傾斜部之面形成
27 為與該銷槽平行」，應參考系爭專利說明書及圖式以界定
28 其實質內容。

29 (2)由系爭專利1請求項1所記載「包含該傾斜部之面形成為與
30 該銷槽平行」，可知傾斜部之面與銷槽於刀輪保持具中有
31 位置上的相對幾何關係。依系爭專利1圖9、10與說明書第

14頁第15行至第15頁第4行所載「刀輪14，藉由使插入銷槽13之銷15貫穿中心之貫穿孔，將其保持成旋轉自如.....另一方面在刀輪保持具10之另一端設置定位用之安裝部16。安裝部16係切削刀輪保持具10所形成，具有傾斜部16a及平坦部16b。平坦部16b係與刀輪保持具之軸平行，且與下方之平坦部11a、11b垂直」，可知包含傾斜部16a之面與銷槽13為位於刀輪保持具中一平面與一直線的關係，傾斜部之面不會與銷槽的延伸方向所成直線相交，係傾斜部之面與銷槽於刀輪保持具中之位置彼此平行。因此，系爭專利1請求項1之「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」應解釋為「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」。

3. 鉑林公司等辯稱：系爭專利1請求項所稱「垂直」、「平行」等關於物件立體空間關係描述之文字，縱有說明書及圖式輔助仍難以明瞭，致使欠缺明確並難以解釋界定其專利權範圍，實無從進行侵害比對；乙證45維基百科（本院二審卷一第147至148頁）呈現的訊息，是所屬技術領域中具有通常知識者所能理解「平行」之通常意義，系爭專利1說明書未定義方向，無客觀基準可知如何構成平行或垂直云云（本院二審卷二第142、229至230頁，本院二審卷三第358、360頁，本院二審卷四第27頁）。惟由系爭專利1圖8可知本發明實施例之劃線裝置的立體圖，其中刀輪保持具10安裝於劃線裝置之劃線台106之xy平面上方，與劃線台xy平面呈「垂直」方向設置；由系爭專利1說明書第16頁第16至18行可知刀輪保持具具有中心軸，由於刀輪保持具10與劃線台106平面呈「垂直」方向設置。因此，所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異理解刀輪保持具10之中心軸與劃線台106之xy平面係呈「垂直」。然在三維空間，中心軸的延伸方向可視為z方向與劃線台xy平面方向，即可構成三維空間的幾何關係，中心軸延伸的方向即以客觀基準定義出空間中中心軸與劃線台之xy平面

構成「垂直」的幾何關係。另由圖9、10與說明書第16頁第16至18行可知刀輪保持具10在其一端設置平坦部11a、11b均與中心軸「平行」，其中平坦部11a、11b對所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異理解為平面，中心軸延伸的方向即以客觀基準定義出空間中中心軸與平坦部11a、11b構成「平行」的幾何關係，由於平坦部11a及平坦部11b均與中心軸「平行」，據此所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異理解平坦部11a與平坦部11b亦呈「平行」，自與乙證45第1頁所述「平行是一個幾何學術語。在幾何平面中，多個平面彼此相互平行」之意義相同。因此，由系爭專利1說明書、圖式與申請時之通常知識，自能客觀定義出以何基準構成「平行」或「垂直」，且與乙證45中所述之意義並無不同。故鉑林公司此部分辯稱，自非可採。

4. 鉑林公司等另辯稱：系爭專利1請求項1之「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽」，未定義出所稱「缺口」之方向，三度空間中無從定義出所稱：「相對該缺口呈垂直方向」，「同軸形成」的部分未指出任何明確之軸線可依，請求項本身已欠缺明確性，無從解釋其申請專利範圍云云（本院二審卷二第142至143頁，本院二審卷三第358、361頁）。惟系爭專利1請求項1已記載「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」之內容，如此中心軸延伸的方向即以客觀基準定義出空間中中心軸與缺口的幾何關係。另如前所述，依系爭專利1圖9與說明書第14頁第16至17行所載之內容，可知刀輪保持具的缺口位於平坦部11a、11b之間，銷槽垂直於平坦部11a、11b，即已定義銷槽相對於缺口的幾何關係；系爭專利1圖9、10與說明書第14頁第22行至第15頁第1行所載之內容，可知銷係插入銷槽之中，銷具有軸線，供銷插入的銷槽應具有軸線，即已定義銷、銷槽與刀輪的中心貫穿孔為同軸。因此，依據系爭專利1說明書、圖式與請求項之內容，已定義出三

度空間中：「相對該缺口呈垂直方向」與「同軸形成」的幾何關係。故鉚林公司此部分辯稱，自非可採。

5. 鉚林公司等又辯稱：系爭專利1請求項1之「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」，該傾斜部之「面」與該銷槽間係如何平行？應將該銷槽定義為直線或平面？又應以何種向量方式定義？於此請求項文字本身、說明書內容或圖式中，均無明確之文字可憑，亦難認得明確解釋云云（本院二審卷二第142至143頁）。惟由系爭專利1圖9、10可知刀輪保持具中的傾斜部之面與銷槽的延伸方向分別為一平面與一直線的關係，然在三維空間，一平面不會與一直線相交，即可稱該平面與該直線於三維空間裡平行，因此，刀輪保持具中的傾斜部之面與銷槽彼此「平行」，為所屬技術領域中具有通常知識者能理解之通常意義。故鉚林公司此部分辯稱，自非可採。

6. 三星鑽石公司雖主張「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」之記載，無需解釋云云（本院二審卷二第179頁）。惟系爭專利1請求項1之銷槽，係為與同軸形成的銷，為直線的概念，為所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異理解。因此，系爭專利請求項1之「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」應解釋為「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」。故三星鑽石公司此部分主張，並非可採。

(三) 系爭專利1請求項2之「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」：

1. 由系爭專利1請求項2所記載「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」，可知平坦部與刀輪保持具的軸於刀輪保持具中有位置上的相對關係，且平坦部之面與銷槽於刀輪保持具中有位置上的相對關係。依系爭專利1圖9、10與說明書第14頁第15行至第15頁第4行所載「刀輪1

4，藉由使插入銷槽13之銷15貫穿中心之貫穿孔，將其保持成旋轉自如。..... 另一方面在刀輪保持具10之另一端設置定位用之安裝部16。安裝部16係切削刀輪保持具10所形成，具有傾斜部16a及平坦部16b。平坦部16b係與刀輪保持具之軸平行，且與下方之平坦部11a、11b垂直」，可知平坦部16b係與刀輪保持具之軸平行，平坦部16b之面不會與刀輪保持具之軸的延伸方向所成直線相交，係平坦部16b之面與刀輪保持具之軸於刀輪保持具中之位置彼此平行，又平坦部16b之面與銷槽13為位於刀輪保持具中一平面與一直線的關係，平坦部之面不會與銷槽成直線相交，係平坦部之面與銷槽於刀輪保持具中之位置彼此平行。因此，系爭專利1請求項2之「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」應解釋為「於該安裝部形成接續該傾斜部之平坦部，該平坦部與該刀輪保持具的軸平行，該平坦部的面與該同軸形成的銷槽平行」。

2. 鉑林公司等辯稱：系爭專利1請求項2之「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」，「平坦部」應視為平面或直線？三度空間中如何與「刀輪保持具之軸」平行？「銷槽」究係指單純之一直線或平面？又該與「平坦部之面」如何平行？未有明述，無解釋可能云云（本院二審卷二第144頁）。惟如前所述，平坦部16b之面與刀輪保持具之軸於刀輪保持具中之位置彼此平行，以及平坦部之面與銷槽於刀輪保持具中之位置彼此平行，為所屬技術領域中具有通常知識者能理解之通常意義，故鉑林公司此部分辯稱，自非可採。

3. 三星鑽石公司雖主張「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」之記載，無需解釋云云（本院二審卷二第181至182頁）。惟系爭專利1請求項2之平坦部是平面，與刀輪保持具之軸平行，又

銷槽係為與同軸形成的銷，為直線的概念，與平坦部的面平行，均為所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異理解。因此，系爭專利1請求項2之「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」應解釋為「於該安裝部形成接續該傾斜部之平坦部，該平坦部與該刀輪保持具的軸平行，該平坦部的面與該同軸形成的銷槽平行」。故三星鑽石公司此部分主張，並非可採。

(四)系爭專利1請求項3之「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」：

1.由系爭專利1請求項3所記載「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」，可知缺口與刀輪保持具的軸於刀輪保持具有位置上的相對關係，且缺口係位於平坦部之間。依系爭專利1圖9、10與說明書第14頁第15至20行所載「刀輪保持具10係大致圓筒形之構件，在其一端設置大致正方形之平坦部11a、11b，均與中心軸平行。刀輪保持具10具有沿中心軸之缺口12於此平坦部間」，可知平坦部11a、11b與刀輪保持具之軸平行，缺口係位於平坦部11a、11b間，缺口不會與刀輪保持具之軸的延伸方向所成直線相交，係缺口與刀輪保持具之軸於刀輪保持具中之位置彼此平行。因此，系爭專利1請求項3之「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」應解釋為「該缺口形成在該刀輪保持具之一對下方平坦部之間，且該缺口與該刀輪保持具之軸平行」。

2.鉑林公司等辯稱：系爭專利1請求項3之「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」，「缺口」如何解釋與「刀輪保持具之軸」形成「平行」？實無以解釋可能云云（本院二審卷二第144頁）。惟如前所述，缺口與刀輪保持具之軸於刀輪保持具

中之位置彼此平行，為所屬技術領域中具有通常知識者能理解之通常意義。故鉑林公司此部分辯稱，自非可採。

3.三星鑽石公司雖主張「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」之記載，無需解釋云云（本院二審卷二第182至183頁）。惟系爭專利1請求項3之缺口，係供刀輪插入形成於刀輪保持具之一對下方平坦部之間，平面的一對下方平坦部與直線的刀輪保持具之軸平行，為所屬技術領域中具有通常知識者能直接且無歧異理解。因此，系爭專利1請求項3之「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」應解釋為「該缺口形成在該刀輪保持具之一對下方平坦部之間，且該缺口與該刀輪保持具之軸平行」。故三星鑽石公司此部分主張，並非可採。

(五)鉑林公司等辯稱：本院112年4月19日通知之解釋，文義上有同義反覆之情事，非宜為明確性之判斷之基礎，又專利圖示縱可作為理解文義之指引，仍不足以界定專利範圍，除非主張圖示即是專利範圍云云（本院二審卷三第10、365、367、368頁，本院二審卷四第27、28頁）。惟本院就申請專利範圍所為之解釋，已明確定義刀輪保持具中所包含的結構特徵，例如：缺口、同軸形成的銷槽、傾斜部的面與平坦部等，以及各結構特徵位於刀輪保持具上的幾何關係，例如：同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方向與傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行等，該解釋已使系爭專利1請求項1、2、3明確，並非為同義反覆之解釋。又解釋請求項時得參酌說明書、圖式及申請時之通常知識，非僅以圖式作為文義之指引或圖式作為專利範圍，故鉑林公司等此部分辯稱，自非可採。

二、專利有效性部分：

(一)本院應就系爭四專利之有效性抗辯自為判斷：

1.系爭專利1、2有無撤銷之原因，應依103年專利法：

系爭專利1有無撤銷之原因，應依核准審定時有效之103年專利法，已於前述。又系爭專利2於94年2月2日申請，於103年10月28日審定准予專利，於104年1月1日公告，故系爭專利2有無撤銷之原因，亦應依核准審定時有效之103年專利法。依103年專利法第22條第2項規定，發明雖無第1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；第26條第1項規定，說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現；第26條第2項規定，申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。依第71條第1項第1款規定，發明專利權有違反上開規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發。

2.系爭專利3有無撤銷之原因，應依102年專利法：

系爭專利3於95年7月6日申請，於102年7月25日審定准予專利，於同年9月21日公告，故系爭專利3有無撤銷之原因，應依核准審定時有效之102年6月11日修正公布之專利法（下稱102年專利法）。依102年專利法第22條第2項規定，發明雖無第1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；第26條第1項規定，說明書應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現；第26條第2項規定，申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。依第71條第1項第1款規定，發明專利權有違反上開規定者，任何人得向專利專責機關提起舉發。

3.系爭專利4有無撤銷之原因，應依99年專利法：

系爭專利4（原為新式樣專利）於99年12月21日申請，於100年7月21日審定准予專利，於同年9月1日公告，故系爭

專利4有無撤銷之原因，應依核准審定時有效之99年8月25日修正公布之專利法（下稱99年專利法）。依99年專利法第110條第4項規定，新式樣雖無第1項所列情事，但為其所屬技藝領域中具有通常知識者依申請前之先前技藝易於思及者，仍不得依本法申請取得新式樣專利。依第128條第1項第1款規定，違反上開規定者，專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其新式樣專利權，並限期追繳證書，無法追回者，應公告註銷。專利法於100年12月21日修正公布時，變更新式樣專利名稱為「設計專利」，故系爭專利4現為設計專利，以下不再以「新式樣」稱之，附此敘明。

4. 鉑林公司等抗辯系爭四專利有應撤銷之原因，應附具證據加以證明，由本院依智審法第16條第1項規定自為判斷。

(二) 系爭四專利之專利說明書見甲證2、4、6、8，相關技術內容及圖式如附表4所示。鉑林公司等所提引證相關技術內容及圖式如附表5所示。各專利所在卷冊頁碼如附表2所示。

(三) 系爭專利1請求項1至4有應撤銷之原因：

1. 系爭專利1對應於請求項1至2之說明書內容明確且充分揭露，並可據以實現，可為更正後說明書所支持（爭點三（一）.1）：

(1) 鉑林公司等主張系爭專利1請求項1之「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」、請求項2之「包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行」，相應的細部敘述未見於系爭專利1之說明書，所屬技術領域中具有通常知識者即使由圖式第9圖仍無法明確了解其內容並據以實現，且無法為說明書所支持云云；爭專利1請求項1所載「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽」，其中缺口之垂直方向、銷槽之同軸基準軸心線均難以界定技術特徵，難謂明確云云。

(2) 參照系爭專利1說明書第14頁第15行至第15頁第4行所載「刀輪14，藉由使插入銷槽13之銷15貫穿中心之貫穿孔，將其保持成旋轉自如……另一方面在刀輪保持具

10之另一端設置定位用之安裝部16。安裝部16係切削刀輪保持具10所形成，具有傾斜部16a及平坦部16b。平坦部16b係與刀輪保持具之軸平行，且與下方之平坦部11a、11b垂直」及圖式第9圖，可知包含傾斜部16a的面與銷槽13的延伸方向之關係係為空間中一平面與一直線的相互關係；包含平坦部16b的面與銷槽13的延伸方向之關係亦為空間中一平面與一直線的相互關係，且該二平面皆不會與銷槽13的延伸方向所成直線相交，而係彼此平行，此僅為簡單的空間幾何關係，所屬技術領域中具有通常知識者由系爭專利1前開說明書及圖式之揭示，即可輕易了解其內容，故系爭專利1對應於請求項1至2之說明書內容已明確且充分揭露，並可據以實現。

(3)系爭專利1圖式第9、10圖已顯示平坦部之面及傾斜部之面均與銷槽平行的結構特徵及空間關係，系爭專利1請求項1之「包含該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」記載，於系爭專利1原說明書中雖無對應之文字說明，惟三星公司於109年4月20日所提說明書第15頁之更正頁（甲證78）第5至6行已增加「在包含傾斜部16a之面形成為與銷槽13平行」，可對應於系爭專利1請求項1之前開記載，故可為系爭專利1更正後之說明書所支持。

(4)系爭專利1請求項2所載「包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行」，由系爭專利1更正後說明書所載「在包含傾斜部16a之面形成為與銷槽13平行」及系爭專利1請求項2所載「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」並配合系爭專利1圖式第9、10圖，可知傾斜部之面與銷槽平行，而平坦部接續於傾斜部並與刀輪保持具之軸平行，則平坦部之面亦與銷槽平行的空間關係已可確知，故系爭專利1請求項2「包含該平坦部之面形成為與該銷槽平行」之記載亦可為系爭專利1更正後說明書所支持。

01 (5)由系爭專利1請求項1所載「一端具有沿著該刀輪保持具
02 之中心軸且具有相對向之2個內壁之缺口」，可知缺口
03 方向係與刀輪保持具之中心軸同向，另由系爭專利1請
04 求項1所載「相對該缺口呈垂直方向同軸形成之銷槽、
05 插入該銷槽之銷、及插入該缺口並藉由該銷安裝成旋轉
06 自如之劃線形成用刀輪」，可知銷槽與銷之方向係與缺
07 口方向垂直，且銷槽、銷及刀輪為同軸，是以銷槽、銷
08 及刀輪之軸線均與刀輪保持具之中心軸垂直，該空間關
09 係並可由系爭專利1圖式第9、10圖清楚得知，所屬技術
10 領域中具有通常知識者理解其界定並無困難，是以系爭
11 專利1請求項1對於缺口與銷槽方向之界定並無不明確之
12 處。故鉑林公司等此部分主張並不可採。

13 2.乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1請求
14 項1至4不具進步性（爭點三(一)2.）：

15 (1)本院命兩造提出技術比對分析（本院二審卷二第97
16 頁），兩造就系爭專利1請求項1之技術特徵均解析成1A
17 至1G之技術特徵要件，就各引證有無揭露各技術特徵，
18 部分不爭執，部分有爭執，如附表6所示。

19 (2)系爭專利1請求項1與乙證32之比對：

20 ①乙證32揭露一種改良玻璃切割機所用的刀輪保持具，
21 圖式第2圖與說明書第1欄第64行至第2欄第8行記載
22 「在刀輪保持具10的頂部處設置有平坦部11以允許將
23 刀輪保持具正確安裝在標準玻璃切割機頭部中。刀輪
24 保持具10的下端設有頭部14，頭部14中具有用於放置
25 切割輪16的凹槽15。凹槽15從前表面17延伸穿過頭部
26 14到後表面18，並且與向下延伸穿過刀輪保持具10的
27 中心油道19連通。軸20的突出部分容納在頭部14中與
28 凹槽15成直角切出的銷槽21中。」其中乙證32之刀輪
29 保持具10、一端具有沿著該刀輪保持具之中心軸且具
30 有相對向之2個內壁之凹槽15、相對該凹槽15呈垂直
31 方向同軸形成之銷槽21，相當於系爭專利1請求項1之

一種刀輪保持具，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、同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方向。故乙證32已揭露系爭專利1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」（即編號1A）與「同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方向」（即編號1B）之技術特徵。

②乙證32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」，其中乙證32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，相當於系爭專利1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。故乙證32已揭露系爭專利1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」（即編號1C、1D）之技術特徵。

③綜上，乙證32未揭露系爭專利1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」（即編號1E）、「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」（即編號1F）與「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」（即編號1G）之技術特徵。

(3)系爭專利1請求項1與乙證43之比對：

乙證43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，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」，其中乙證43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，相當於系爭專利1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。故乙證43已揭露系爭專利1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」（即編號1E）之技術特徵。

(4)系爭專利1請求項1與乙證31之比對：

乙證31揭露一種用於車床切削之刀具保持具，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」，其中乙證31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。故乙證31已揭露系爭專利1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」（即編號1E）之技術特徵。

(5)系爭專利1請求項1與乙證29之比對：

乙證29揭露一種玻璃切割刀輪之保持切割裝置，圖式第1圖與說明書第2頁第8-14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」，其中乙證29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。故乙證29已揭露系爭專利1請求項1

之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」（即編號1F）之技術特徵。

(6)系爭專利1請求項1與乙證44之比對：

乙證44揭露一可旋轉輪柱之玻璃切割機，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。」其中乙證44之刀輪保持具13之狹槽15、橫軸17、切割輪16，係可對應於系爭專利1請求項1之缺口、銷、刀輪之技術特徵。

(7)綜上所述，

①乙證32雖未揭露系爭專利1請求項1之編號1E、F、G之技術特徵，然乙證43、31已揭露編號1E之技術特徵，乙證29係揭露編號1F之技術特徵技術特徵。因乙證32、29、44為玻璃切割刀輪裝置，乙證43、31為切削工具之刀刀保持裝置，均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，具有功能與作用的共通性，且能解決刀輪快速安裝或更換刀刀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動機將乙證43、31之切面9或斜面部t設置於乙證32、29、44之刀架之另一端，使「該切面9或斜面部t與乙證32、29、44各該刀輪銷槽（軸20、軸2、橫軸17）的延伸方向平行」（即編號1G），並用乙證43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。因此，乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

01 ②三星鑽石公司主張乙證43、31屬於用於除去工件材料
02 的一部分的車床等工具機切削加工之工具相關技術領
03 域，乙證32、29、44屬於脆性材料基板形成畫線之技
04 術領域。劃線作業與切削作業兩者之間，刀具對工件
05 所賦予之作用不同，對於安裝構造之要求也不相同，
06 證據間無組合動機云云（本院二審卷三第277至278
07 頁）。惟乙證32、29、44之切割輪當在基板上劃出線
08 時，可視為將基板上的材料移除，乙證43、31之刀具
09 在切削工件時，亦可視為將工件的材料移除，故乙證
10 32、29、44、43、31對移除材料之作用並無不同…另
11 乙證32、29、44、43、31其裝設切割輪或刀具的保持
12 具或刀架均為軸向設置，且刀輪保持具或刀架的軸亦
13 垂直於工件的表面，亦無安裝構造之要求不相同。因
14 此，乙證32、29、44為玻璃切割刀輪裝置，乙證43、
15 31為切削工具之刀刀保持裝置，均屬切削刀具保持裝
16 置之相關技術領域，均用以對工件進行切割，具有功
17 能與作用的共通性，且能解決刀輪快速安裝或更換刀
18 刀後切割位置維持精準之問題，所屬技術領域中具有
19 通常知識者自有動機將乙證43、31之切面9或斜面部t
20 設置於乙證32、29、44之刀架之另一端，使該切面9
21 或斜面部t與乙證32、29、44各該刀輪銷槽（軸20、
22 軸2、橫軸17）的延伸方向平行，並用乙證43之固定
23 件10接抵固定，而輕易完成系爭專利1請求項1之發
24 明。故三星公司此部分主張，並不可採。

25 (8)系爭專利1請求項2：

26 系爭專利1請求項2係依附系爭專利1請求項1，包含系爭
27 專利1請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「於該安
28 裝部形成接續該傾斜部之平坦部，該平坦部與該刀輪保
29 持具的軸平行，該平坦部的面與該同軸形成的銷槽平
30 行」之技術特徵。乙證32、43、31、29、44之組合足以
31 證明系爭專利1請求項1不具進步性，已如前述，而乙證

43之切面9雖未有接續的平坦面，然乙證43圖式第4a、4b、4c圖已揭露切面9形狀可為不同變化調整，故系爭專利1請求項2所界定之「於該安裝部形成接續該傾斜部之平坦部，該平坦部與該刀輪保持具的軸平行，該平坦部的面與該同軸形成的銷槽平行」，僅為乙證43之切面9形狀的簡單變更，為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成。因此，乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1請求項2不具進步性。

(9)系爭專利1請求項3：

系爭專利1請求項3係依附系爭專利1請求項1或2，包含系爭專利1請求項1或2之全部技術特徵，並進一步界定「該缺口形成在該刀輪保持具之一對下方平坦部之間，且該缺口與該刀輪保持具之軸平行」之技術特徵。乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1請求項1或2不具進步性，已如前述。而乙證32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，故乙證32已揭露系爭專利1請求項3之附屬技術特徵，為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成。因此，乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1請求項3不具進步性。

(10)系爭專利1請求項4：

系爭專利1請求項4係依附系爭專利1請求項1或2，包含系爭專利1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。乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1請求項1或2不具進步性，已如前述。而乙證32圖式第2圖已揭露切割輪16安裝於刀輪保持具10設置成一體，故乙證32已揭露系爭專利1請求項4之附屬技術特徵，為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成。因此，乙

證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1請求項4不具進步性。

3. 乙證29與43之組合足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步性（爭點三(-)3.）：

(1) 本院命兩造提出技術比對分析（本院二審卷二第97頁），兩造就系爭專利1請求項1之技術特徵均解析成1A至1G之技術特徵要件，就各引證有無揭露各技術特徵，部分不爭執，部分有爭執，如附表7所示。

(2) 系爭專利1請求項1與乙證29之比對：

① 乙證29揭露一種玻璃切割刀輪之保持切割裝置，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」，乙證29之刀架1的狹槽、軸2、切割輪3、磁化永磁體8磁吸的刀架1即相當於系爭專利1請求項1之缺口、銷、劃線形成用刀輪、磁性體。故乙證29已揭露系爭專利1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」（即編號1A）、「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」（即編號1D）與「該另一端的至少一部分係以磁性體構成」（即編號1F）之技術特徵。

② 依乙證29圖式第1圖所載，乙證29之切削刀架1上半部為一呈圓柱形的柱形銷5，並無傾斜面，且乙證29之軸2係穿設於一銷孔，與系爭專利1請求項1之銷係插入於銷槽有所不同，故乙證29並未揭露系爭專利1請求項1之「同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方

向」(即編號1B)、「插入該銷槽之銷」(即編號1C)、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成」(即編號1E)與「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」(即編號1G)之技術特徵。

(3)系爭專利1請求項1與乙證43之比對：

乙證43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，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刀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」，其中乙證43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，相當於系爭專利1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。故乙證43已揭露系爭專利1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」(即編號1E)之技術特徵。惟乙證43仍未揭露系爭專利1請求項1之編號1B、1C、1G之技術特徵。

(4)綜上所述，

①乙證29與乙證43雖未揭露系爭專利1請求項1之編號1B、1C、1G之技術特徵，惟使用銷槽將銷固定僅係乙證29使用銷孔將銷固定的簡單變更(即編號1B、1C)，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，並未具有無法預期的功效，且乙證29為玻璃切割刀輪，乙證43為切削工具及其支架，均屬切削刀具保持裝置之相關技術領域；乙證29圖式第1圖之刀架1與乙證43圖式第1圖之刀架5為實質相同之構件，均用以對工件進行切割，兩者於功能及作用具有共通性，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之問題時，自有合理動機將乙證43之切面9依刀刃切割方向設置於乙證29刀架1之柱形銷5的端部，使「傾斜切面9與軸2的延伸方向平

行」(即編號1G)，與乙證43呈圓柱形的固定部10接觸固定，而輕易完成系爭專利1請求項1之發明。因此，乙證29與乙證43之組合足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

②三星鑽石公司主張系爭專利1的磁性吸引則除了達成保持具軸方向的定位外，還可以同時達成與軸垂直之方向的定位之功效，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；又乙證29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，乙證43未揭示或暗示如系爭專利1，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，乙證29未如系爭專利1利用楔的作用來固定刀架，乙證29與乙證43間無組合動機，無法得出系爭專利1請求項1所界定的「該傾斜部之面形成為與該銷槽平行」之技術特徵云云(本院二審卷三第279至285、431、433頁)。

A. 惟乙證29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，非柱形銷5之上端，然系爭專利1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，乙證29之該鐵磁性刀架之軸環4作為與磁鐵8呈磁吸定位，即為相對於刀輪3的另一端之安裝部的一部分，故乙證29鐵磁性刀架軸環4相當於系爭專利1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」的技術特徵。

B. 又乙證29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，故乙證29已揭露進行軸方向的定位及與軸垂直之方向的定位之功效，且

01 柱形銷5與座體7的洞6的壁面亦會產生摩擦力，故
02 證據5亦揭露進行軸方向的定位及柱形銷5壓抵於座
03 體7之洞6的側壁的正向力所產生的摩擦力之功效。

04 C. 另乙證43已揭露刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於
05 夾具限制部15內，並與固定件10接觸定位，亦為軸
06 向定位，據此，乙證29與乙證43均已揭示軸向定位
07 之技術手段，且乙證29已教示以磁鐵吸引力之作為
08 固定刀輪保持具之手段。因此，該發明所屬技術領
09 域中具有通常知識者在需快速定位及安裝刀具時，
10 自有合理動機將乙證43之切面9設置於乙證29刀架1
11 之柱形銷5的端部，即可讓傾斜切面9與切割輪的軸
12 2的延伸方向平行，故三星公司主張，並不可採。

13 ③三星鑽石公司主張系爭專利1請求項1之傾斜部相對於
14 刀輪切割方向，既不垂直，亦不平行，又系爭專利1
15 請求項1之刀輪保持具藉由技術特徵之傾斜部與技術
16 特徵之磁性體之有機結合，能在刀輪保持具在使用時
17 可被確實固定，並且在更換時可輕易地裝卸之功效云
18 云（本院二審卷三第287頁）。惟乙證43圖式第6圖已
19 揭示之刀刃切割方向亦與切面9，既不垂直，亦不平
20 行，且刀架5之另一端切面9呈傾斜狀置於夾具限制部
21 15內，並與固定件10接觸定位，刀架5在使用時亦能
22 確實固定，並且在更換時可輕易地裝卸之功效。又乙
23 證29已教示以磁鐵吸引力之作為固定刀輪保持具之手
24 段，因此，當乙證43之切面9設置於乙證29刀架1之柱
25 形銷5的端部，即屬斜面抵接與磁力吸引的互相結
26 合，並不相互抵觸、牽制，係為有機結合。故三星公
27 司主張，並不可採。

28 (5)系爭專利1請求項2：

29 系爭專利1請求項2係依附系爭專利1請求項1，包含系爭
30 專利1請求項1之全部技術特徵，並進一步界定「於該安
31 裝部形成接續該傾斜部之平坦部，該平坦部與該刀輪保

持具的軸平行，該平坦部的面與該同軸形成的銷槽平行」之技術特徵。乙證29與乙證43之組合足以證明系爭專利1請求項1不具進步性，已如前述，查乙證43之切面9雖未有接續的平坦面，惟乙證43圖式第4a、4b、4c圖已揭露切面9形狀可為不同變化調整，故系爭專利1請求項2所界定之「於該安裝部形成接續該傾斜部之平坦部，該平坦部與該刀輪保持具的軸平行，該平坦部的面與該同軸形成的銷槽平行」，僅為乙證43之切面9形狀的簡單變更，為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成。乙證29與乙證43之組合足以證明系爭專利1請求項2不具進步性。

(6)系爭專利1請求項3：

系爭專利1請求項3係依附系爭專利1請求項1或2，包含系爭專利1請求項1或2之全部技術特徵，並進一步界定「該缺口形成在該刀輪保持具之一對下方平坦部之間，且該缺口與該刀輪保持具之軸平行」之技術特徵。乙證29與乙證43之組合足以證明系爭專利1請求項1或2不具進步性，已如前述，查乙證29圖式第1圖並已揭露一切割輪3安裝於刀架1下方之狹槽，狹槽係由與刀架1之軸平行之一對安裝支架所形成，乙證29之狹槽、安裝支架即相當於系爭專利1請求項3之缺口、平坦部，故乙證29已揭露系爭專利1請求項3之附屬技術特徵，為該發明所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成。乙證29與乙證43之組合足以證明系爭專利1請求項3不具進步性。

(7)系爭專利1請求項4：

系爭專利1請求項4係依附系爭專利1請求項1或2，包含系爭專利1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。乙證29與乙證43之組合足以證明系爭專利1請求項1或2不具進步性，已如前述，查乙證29之切割輪3、刀架1即相當於系爭專利1請求項4之刀輪、刀輪保持具，故乙證

01 29已揭露系爭專利1請求項4之附屬技術特徵，為該發明
02 所屬技術領域之通常知識者所能輕易完成。乙證29與乙
03 證43之組合足以證明系爭專利1請求項4不具進步性。

04 4.乙證29、30、43、31、44、32之組合足以證明系爭專利1
05 請求項1至4不具進步性（爭點三(-)4.）：

06 如前所述，乙證32、43、31、29、44之組合與乙證29與乙
07 證43之組合均足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步
08 性。故乙證29、30、43、31、44、32之組合亦足以證明系
09 爭專利1請求項1至4不具進步性。

10 5.乙證10、11、14之組合不足以證明系爭專利1請求項1至4
11 不具進步性（爭點三(-)5.）：

12 (1)系爭專利1請求項1與乙證10之比對：

13 ①乙證10圖式第2圖已揭露一種包含頭部14及桿件13的
14 玻璃切割刀具，一端具有沿著頭部14及桿件13之中心
15 軸且具有相對向2個內壁之供刀具21設置的缺口，乙
16 證10之頭部14及桿件13、供刀具21設置的缺口即相當
17 於請求項1之刀輪保持具、缺口，故乙證10已揭露請
18 求項1「一種刀輪保持具，其特徵在於：一端具有沿
19 著該刀輪保持具之中心軸且具有相對向之2個內壁之
20 缺口」之技術特徵。

21 ②依乙證10圖式第2圖所示，乙證10之刀具21係藉由一
22 銷穿設於一銷孔，與系爭專利1請求項1之銷槽不同，
23 且乙證10之頭部14所在的端部並未具有傾斜部，乙證
24 10亦未揭露頭部14是否為一磁性體，故乙證10並未揭
25 露系爭專利1請求項1之「同軸形成的銷槽相對於缺口
26 係呈垂直方向、插入該銷槽之銷、及插入該缺口並藉
27 由該銷安裝成旋轉自如之劃線形成用刀輪；另一端具
28 有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成；該
29 另一端的至少一部分係以磁性體構成；該傾斜部的面
30 與該同軸形成的銷槽平行」的技術特徵。

31 (2)系爭專利1請求項1與乙證11之比對：

乙證11說明書第1欄第18至32行及圖式第4圖揭露一種可快速與工具柄部嵌合的卡盤結構，係藉由滑動套筒10使球19向中心迫緊柄部3，柄部3具有垂直的平坦部14與銷釘15抵接，以阻止柄部3沿垂直軸轉動。依乙證11圖式第4圖所示，乙證11之平坦部14係為一垂直平面，與系爭專利1請求項1之傾斜部不同，乙證11之平坦部14下方雖具有一傾斜的弧形部分，惟該弧形部分並不與銷釘15抵接，未具有安裝定位的作用，亦與系爭專利1請求項1之傾斜部不同，且乙證11並無刀輪或銷槽之構造，亦未揭露柄部3是否為一磁性體，因此乙證11亦未揭露系爭專利1請求項1之「同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方向、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；另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成；該另一端的至少一部分係以磁性體構成；該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」的技術特徵。

(3)系爭專利1請求項1與乙證14之比對：

乙證14說明書第[0009]段落及圖式第1、3圖揭露一種圓弧切割輔具，係藉由裝設於軸5上且外徑不同的滾動輪1及2，以調整刀具17移動的圓弧線。依乙證14圖式第3圖所示，乙證14之刀具17的端部並無傾斜面，與系爭專利1請求項1之傾斜部不同，乙證14並未明確揭露刀輪以何種構造設置於刀具17，亦未揭露刀具17的端部是否為一磁性體，又安裝支架13係額外附加並以其側面中段吸附於磁鐵11，因此乙證14亦未揭露系爭專利1請求項1之「同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方向、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；另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切削形成；該另一端的至少一部分係以磁性體構成；該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」的技術特徵。

01 (4)綜上所述，乙證10、11、14均未揭露系爭專利1請求項1
02 之「同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方向、插入該
03 銷槽之銷、及插入該缺口並藉由該銷安裝成旋轉自如之
04 劃線形成用刀輪；另一端具有安裝部，以形成傾斜部的
05 方式於一面切削形成；該另一端的至少一部分係以磁性
06 體構成；該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」的技
07 術特徵。系爭專利1請求項1藉由該技術特徵具有系爭專
08 利1說明書第15、16頁所載以磁鐵吸引刀輪保持具，並
09 藉由傾斜部的接觸使刀輪保持具定位固定而容易安裝之
10 功效，就所採取之技術手段及所達成之功效而言，乙證
11 10、11、14與系爭專利1請求項1仍有不同，該發明所屬
12 技術領域中具有通常知識者，實難依據乙證10、11、14
13 所揭露內容即可輕易完成系爭專利1請求項1之發明。因
14 此，乙證10、11、14之組合尚不足以證明系爭專利1請
15 求項1不具進步性。

16 (5)系爭專利1請求項2、3、4：

17 乙證10、11、14之組合不足以證明系爭專利1請求項1不
18 具進步性，已如前述。系爭專利1請求項2、3、4為直接
19 或間接依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技
20 術特徵，並為進一步之界定，故乙證10、11、14之組合
21 亦不足以證明系爭專利1請求項2、3、4不具進步性。

22 6.乙證29、11、32之組合不足以證明系爭專利1請求項1至4
23 不具進步性（爭點三(一)6.）：

24 (1)系爭專利1請求項1：

25 如前所述，乙證29、11、32均未揭露系爭專利1請求項1
26 之「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一面切
27 削形成」與「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」
28 之技術特徵。系爭專利1請求項1藉由設置傾斜部而具有
29 系爭專利1說明書所載易於拆裝刀輪保持具之功效，就
30 所採取之技術手段及所達成之功效而言，乙證29、11、
31 32與系爭專利1請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域

01 中具有通常知識者，實難依據乙證29、11、32所揭露內
02 容即可輕易完成系爭專利1請求項1之發明，故乙證29、
03 乙證11、乙證32之組合尚不足以證明系爭專利1請求項1
04 不具進步性。

05 (2)系爭專利1請求項2、3、4：

06 乙證29、乙證11、乙證32之組合不足以證明系爭專利1
07 請求項1不具進步性，已如前述。系爭專利1請求項2至4
08 為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特
09 徵，並為進一步之界定，故乙證29、乙證11、乙證32之
10 組合亦不足以證明系爭專利1請求項2至4不具進步性。

11 7.乙證29、30、32之組合不足以證明系爭專利1請求項1至4
12 不具進步性（爭點三(-)7.）：

13 (1)系爭專利1請求項1：

14 乙證30說明書第3欄第19至32行及圖式第1、4圖揭露一
15 種玻璃切割刀輪，藉由插入件34側面的凸輪槽46與鎖定
16 銷50將切割刀輪16設置於保持器10上，由乙證30圖式第
17 4圖，可知凸輪槽46所形成之斜面係位於插入件34中
18 段，而非位於端部，且乙證30係以軸孔容設軸40，使切
19 割刀輪16得以自由旋轉，與系爭專利1請求項1之銷係插
20 入於銷槽有所不同。故乙證30未揭露系爭專利1請求項1
21 之「同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方向、插入該
22 銷槽之銷」、「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方
23 式於一面切削形成」、「該傾斜部的面與該同軸形成的
24 銷槽平行」的技術特徵。又乙證29、32均未揭露系爭專
25 利1請求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方
26 式於一面切削形成」與「該傾斜部的面與該同軸形成的
27 銷槽平行」之技術特徵，已於前述。系爭專利1請求項1
28 藉由設置傾斜部而具有系爭專利1說明書所載易於拆裝
29 刀輪保持具之功效，就所採取之技術手段及所達成之功
30 效而言，乙證29、30、32與系爭專利1請求項1仍有不
31 同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據

乙證29、30、32所揭露內容即可輕易完成系爭專利1請求項1之發明，故乙證29、乙證30、乙證32之組合尚不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

(2)系爭專利1請求項2至4：

乙證29、乙證30、乙證32之組合不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性，已如前述。系爭專利1請求項2至4為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故乙證29、乙證30、乙證32之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2至4不具進步性。

8.乙證29、31、32之組合不足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步性（爭點三(-)8.）：

(1)系爭專利1請求項1：

①乙證31揭露一種用於車床切削之刀具保持具，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」，其中乙證31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，故乙證31已揭露系爭專利1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之技術特徵，另乙證31圖式第1圖之切削工具10為一刀刀，並無刀輪或銷槽之構造，故未揭露系爭專利1請求項1「同軸形成的銷槽相對於缺口係呈垂直方向、插入該銷槽之銷」與「該另一端的至少一部分係以磁性體構成；該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」之技術特徵。

②乙證29、32均未揭露系爭專利1請求項1之「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」之技術特徵，已於前述。系爭專利1請求項1藉由設置傾斜部而具有系爭專

01 利1說明書所載易於拆裝刀輪保持具之功效，雖所屬
02 技術領域中具有通常知識者有動機將乙證31之斜面部
03 t設置於乙證32、29之刀架之另一端，惟乙證31之斜
04 面部t係提供給調節螺釘10抵接，就所採取之技術手
05 段及所達成之功效而言，乙證29、31、32與系爭專利
06 1請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常
07 知識者，實難依據乙證29、31、32所揭露內容即可輕
08 易完成系爭專利1請求項1之發明。因此，乙證29、乙
09 證31、乙證32之組合尚不足以證明系爭專利1請求項1
10 不具進步性。

11 (2)系爭專利1請求項2至4：

12 乙證29、乙證31、乙證32之組合既不足以證明系爭專利
13 1請求項1不具進步性，已如前述。系爭專利1請求項2至
14 4為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術
15 特徵，並為進一步之界定，故乙證29、乙證31、乙證32
16 之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2至4不具進步
17 性。

18 9.乙證10、11、14、32之組合不足以證明系爭專利1請求項1
19 至4不具進步性（爭點三(-)9.）：

20 (1)系爭專利1請求項1：

21 如前所述，乙證10、11、14、32均未揭露系爭專利1請
22 求項1「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一
23 面切削形成」與「該另一端的至少一部分係以磁性體構
24 成；該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」之技術特
25 徵。系爭專利1請求項1藉由設置傾斜部而具有系爭專利
26 1說明書所載易於拆裝刀輪保持具之功效，就所採取之
27 技術手段及所達成之功效而言，乙證10、11、14、32與
28 系爭專利1請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具
29 有通常知識者，實難依據乙證10、11、14、32所揭露內
30 容即可輕易完成系爭專利1請求項1之發明。因此，乙證

01 10、乙證11、乙證14、乙證32之組合尚不足以證明系爭
02 專利1請求項1不具進步性。

03 (2)系爭專利1請求項2至4：

04 乙證10、乙證11、乙證14、乙證32之組合不足以證明系
05 爭專利1請求項1不具進步性，已如前述。系爭專利1請
06 求項2至4為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部
07 之技術特徵，並為進一步之界定，故乙證10、乙證11、
08 乙證14、乙證32之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2
09 至4不具進步性。

10 10.乙證10、30、14、32之組合不足以證明系爭專利1請求項1
11 至4不具進步性（爭點三(-)10.）：

12 (1)系爭專利1請求項：

13 如前所述，乙證10、30、14、32均未揭露系爭專利1請
14 求項1「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於一
15 面切削形成」與「該另一端的至少一部分係以磁性體構
16 成；該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」之技術特
17 徵。系爭專利1請求項1藉由設置傾斜部而具有系爭專利
18 1說明書所載易於拆裝刀輪保持具之功效，就所採取之
19 技術手段及所達成之功效而言，乙證10、30、14、32與
20 系爭專利1請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具
21 有通常知識者，實難依據乙證10、30、14、32所揭露內
22 容即可輕易完成系爭專利1請求項1之發明。因此，乙證
23 10、乙證30、乙證14、乙證32之組合尚不足以證明系爭
24 專利1請求項1不具進步性。

25 (2)系爭專利1請求項2至4：

26 乙證10、乙證30、乙證14、乙證32之組合既不足以證明
27 系爭專利1請求項1不具進步性，已於前述。系爭專利1
28 請求項2至4為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全
29 部之技術特徵，並為進一步之界定，故乙證10、乙證3
30 0、乙證14、乙證32之組合亦不足以證明系爭專利1請求
31 項2至4不具進步性。

01 11.乙證10、31、14、32之組合不足以證明系爭專利1請求項1
02 至4不具進步性（爭點三(-)11.）：

03 (1)系爭專利1請求項1：

04 如前所述，乙證10、31、14、32均未揭露系爭專利1請
05 求項1之「該另一端的至少一部分係以磁性體構成；該
06 傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」之技術特徵。系
07 爭專利1請求項1藉由設置傾斜部而具有系爭專利1說明
08 書所載易於拆裝刀輪保持具之功效，雖所屬技術領域中
09 具有通常知識者有動機將乙證31之斜面部t設置於乙證3
10 2之刀架之另一端，惟乙證31之斜面部t係提供給調節螺
11 釘10抵接，就所採取之技術手段及所達成之功效而言，
12 乙證10、31、14、32與系爭專利1請求項1仍有不同，該
13 發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據乙證1
14 0、31、14、32所揭露內容即可輕易完成系爭專利1請求
15 項1之發明。因此，乙證10、乙證31、乙證14、乙證32
16 之組合尚不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

17 (2)系爭專利1請求項2至4：

18 乙證10、乙證31、乙證14、乙證32之組合不足以證明系
19 爭專利1請求項1不具進步性，已於前述。系爭專利1請
20 求項2至4為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部
21 之技術特徵，並為進一步之界定，故乙證10、乙證31、
22 乙證14、乙證32之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2
23 至4不具進步性。

24 12.乙證29、11、14、32之組合不足以證明系爭專利1請求項1
25 至4不具進步性（爭點三(-)12.）：

26 (1)系爭專利1請求項1：

27 如前所述，乙證29、11、14、32均未揭露系爭專利1請
28 求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於
29 一面切削形成」與「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽
30 平行」之技術特徵。系爭專利1請求項1藉由設置傾斜部
31 而具有系爭專利1說明書所載易於拆裝刀輪保持具之功

01 效，就所採取之技術手段及所達成之功效而言，乙證2
02 9、11、14、32與系爭專利1請求項1仍有不同，該發明
03 所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據乙證29、1
04 1、14、32所揭露內容即可輕易完成系爭專利1請求項1
05 之發明，故乙證29、乙證11、乙證14、乙證32之組合尚
06 不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

07 (2)系爭專利1請求項2至4：

08 乙證29、乙證11、乙證14、乙證32之組合不足以證明系
09 爭專利1請求項1不具進步性，已於前述。系爭專利1請
10 求項2至4為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部
11 之技術特徵，並為進一步之界定，故乙證29、乙證11、
12 乙證14、乙證32之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2
13 至4不具進步性。

14 13.乙證29、30、14、32之組合不足以證明系爭專利1請求項1
15 至4不具進步性（爭點三(一)13.）：

16 (1)系爭專利1請求項1：

17 如前所述，乙證29、30、14、32均未揭露系爭專利1請
18 求項1之「另一端具有安裝部，以形成傾斜部的方式於
19 一面切削形成」與「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽
20 平行」之技術特徵。系爭專利1請求項1藉由設置傾斜部
21 而具有系爭專利1說明書所載易於拆裝刀輪保持具之功
22 效，是以就所採取之技術手段及所達成之功效而言，乙
23 證29、30、14、32與系爭專利1請求項1仍有不同，該發
24 明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據乙證29、
25 30、14、32所揭露內容即可輕易完成系爭專利1請求項1
26 之發明。因此，乙證29、乙證30、乙證14、乙證32之組
27 合尚不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

28 (2)系爭專利1請求項2至4：

29 乙證29、乙證30、乙證14、乙證32之組合不足以證明系
30 爭專利1請求項1不具進步性，已於前述。系爭專利1請
31 求項2至4為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部

之技術特徵，並為進一步之界定，故乙證29、乙證30、乙證14、乙證32之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2至4不具進步性。

14.乙證29、31、14、32之組合不足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步性（爭點三(-)14.）：

(1)系爭專利1請求項1：

如前所述，乙證29、31、14、32均未揭露系爭專利1請求項1之「該傾斜部的面與該同軸形成的銷槽平行」之技術特徵。系爭專利1請求項1藉由設置傾斜部而具有系爭專利1說明書所載易於拆裝刀輪保持具之功效，雖所屬技術領域中具有通常知識者有動機將乙證31之斜面部t設置於乙證32、29之刀架之另一端，惟乙證31之斜面部t係提供給調節螺釘10抵接，就所採取之技術手段及所達成之功效而言，乙證29、31、14、32與系爭專利1請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據乙證29、31、14、32所揭露內容即可輕易完成系爭專利1請求項1之發明。因此，乙證29、乙證31、乙證14、乙證32之組合尚不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。

(2)系爭專利1請求項2至4：

乙證29、乙證31、乙證14、乙證32之組合不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性，已於前述。系爭專利1請求項2至4為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並為進一步之界定，故乙證29、乙證31、乙證14、乙證32之組合亦不足以證明系爭專利1請求項2至4不具進步性。

15.綜上，乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步性；乙證29、43之組合足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步性；乙證29、30、43、31、44、32之組合足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步性

(爭點三(-)2. 至4.)。至鉑林公司等其餘有關係爭專利1之有效性抗辯(爭點三(-)1、5. 至14.)均無理由。

(四)系爭專利2請求項1、2無應撤銷之原因：

1. 乙證16及系爭專利2母案(I440613)之審查歷程(下稱母案審查歷程，即乙證24)不足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性(爭點三(二)1.)：

(1)系爭專利2請求項1：

①本院命兩造提出技術比對分析(本院二審卷二第97頁)，兩造就系爭專利2請求項1之技術特徵均解析成1A至1E之技術特徵要件，就各引證有無揭露各技術特徵，部分不爭執，部分有爭執，如附表8所示。

②系爭專利2請求項1與乙證16之比對：

A. 乙證16說明書第11、13頁及圖式第2、3圖已揭露一種切割圓盤刀11，其係玻璃等脆性材料基板劃線用之切割圓盤刀11，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之周邊脊13作為刀鋒，在周邊脊13藉由放電切削加工而形成U形凹槽15，並形成複數個相當於周邊脊13之梯形凸部14，乙證16之切割圓盤刀11、周邊脊13、U形凹槽15、梯形凸部14即相當於系爭專利2請求項1之刀輪、稜線部、槽、突起。故乙證16已揭露系爭專利2請求項1「一種刀輪，其係脆性材料基板劃線用之刀輪，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在該稜線部藉由切削而形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起」(即編號1A)之技術特徵。

B. 依乙證16說明書第13頁實施例所載，乙證16之圓盤刀之外徑為1~20 mm，梯形凸部14之節距P為20~200 μm ，梯形凸部14之高度為2~20 μm ，刀鋒之漸縮角係90°~160°，與系爭專利2請求項1之刀輪外徑係1.0~2.5mm(即編號1B)、突起之高度係0.5~6.0 μm (即編號1D)、刀鋒之角度係85~140°(即編號1

01 E) 等三項數值範圍固有重疊，但系爭專利2請求項
02 1之編號1B、1D、1E之數值範圍較為限縮，且乙證1
03 6之節距並未重疊於系爭專利2請求項1之突起之間
04 距8~17.4 μm （即編號1C）的範圍，即未揭露系爭
05 專利2請求項1之編號1C技術特徵，且編號1C的數值
06 選擇係會由編號1B而定，並影響編號1D與1E的數
07 值，故乙證16並未揭露同時符合系爭專利2請求項1
08 之編號1B至1E之技術特徵。

09 ③綜上，乙證16並未揭露系爭專利2請求項1之編號1B至
10 1E技術特徵。再者，系爭專利2請求項1藉由該技術特
11 徵具有系爭專利2說明書第7頁所載抑制劃線時交點跳
12 越產生之功效，而依乙證16說明書第9頁最末3行所
13 載，其係欲獲得與施加負載成比例的裂痕深度，因
14 此，就所選取之數值範圍及所達成之功效而言，乙證
15 16與系爭專利2請求項1仍有不同，該發明所屬技術領
16 域中具有通常知識者，實難依據乙證16所揭露內容將
17 刀輪之外徑、突起之間距、突起之高度、刀鋒之角度
18 等數值均限縮至系爭專利2請求項1所界定之範圍（即
19 編號1B至1E）。故乙證16及母案審查歷程尚不足以證
20 明系爭專利2請求項1不具進步性。

21 ④至鉑林公司雖以系爭專利2母案審查歷程文獻（乙證2
22 4），主張系爭專利2刀輪之各項數值範圍皆為引證文
23 件的簡單改變，突起間距之數值僅為尺寸大小之簡單
24 變化而得輕易完成，說明書亦未指明其特殊功效，換
25 算後之突起密度更與乙證16完全重疊，並無進步性可
26 言云云（本院二審卷三第31至32頁）。惟如前所述，
27 系爭專利2與乙證16就所選取之數值範圍及所達成之
28 功效仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識
29 者，實難依據乙證16所揭露內容將刀輪之外徑、突起
30 之間距、突起之高度、刀鋒之角度等數值均限縮至系
31 爭專利2請求項1所界定之範圍（即編號1B至1E）。另

系爭專利2母案審查歷程亦顯示，該母案經修正限縮刀輪外徑及突起間距數值範圍，且其餘數值範圍均未限縮，即獲得核准審定，足見系爭專利2母案之審查委員最終亦認同該案所限定之刀輪各部尺寸數值範圍並非所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。故鉑林公司此部分主張，並不可採。

(2)系爭專利2請求項2：

乙證16及系爭專利2母案審查歷程不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性，已如前述。系爭專利2請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並進一步為刀鋒之角度數值範圍限縮，故乙證16及系爭專利2母案審查歷程亦不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。

2.乙證16、系爭專利2母案審查歷程及乙證33之組合不足以證明系爭專利2請求項1、2不具進步性（爭點三(二)2.）：

(1)系爭專利2請求項1：

①本院命兩造提出技術比對分析（本院二審卷二第97頁），兩造就系爭專利2請求項1之技術特徵均解析成1A至1E之技術特徵要件，就各引證有無揭露各技術特徵，部分不爭執，部分有爭執，如附表9所示。

②系爭專利2請求項1與乙證16、33之比對：

乙證16並未揭露系爭專利2請求項1之編號1B至1E技術特徵，已於前述。又乙證33說明書第7、8頁及圖式第4圖揭露一種玻璃切割刀輪31，係脆性材料基板劃線用，沿碟狀輪之圓周部形成V字形之刀尖13作為刀鋒，依乙證33說明書第7頁第15至18行所載，可知乙證33之刀尖13係呈一多角形（即多邊形），由交互的平面與尖角構成，並未具有交互的槽與突起，與系爭專利2請求項1界定之結構明顯不同，即乙證33未揭露系爭專利2請求項1之編號1A之技術特徵。另依乙證33說明書第8頁表格所載，乙證33之刀輪直徑為1~20m

m，刀尖角度為900~1600，與系爭專利2請求項1之編號1B與編號1D等二項數值範圍固有重疊，但系爭專利2請求項1之編號1B、1D數值範圍較為限縮，且乙證33並未揭露系爭專利2請求項1之編號1C、1E技術特徵，且編號1C的數值選擇係會由編號1B而定，並影響編號1D與1E的數值，而未具有編號1C、1E之技術特徵，自無法推論1B、1D之技術特徵。故乙證33亦未揭露同時符合系爭專利2請求項1之編號1B至1E之技術特徵。

③綜上，乙證16、33均未揭露系爭專利2請求項1之編號1B至1E技術特徵。再者，系爭專利2請求項1藉由該技術特徵具有系爭專利2說明書第7頁所載抑制劃線時交點跳越產生之功效，而依乙證16說明書第9頁最末3行所載，其係欲獲得與施加負載成比例的裂痕深度，另依乙證33說明書第7頁第21至22行所載，其係完全消除邊角與玻璃板之接觸，進而抑制水平裂縫的發生，因此，就所選取之數值範圍及所達成之功效而言，乙證16、33與系爭專利2請求項1仍有不同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據乙證16所揭露內容將刀輪之外徑、突起之間距、突起之高度、刀鋒之角度等數值均限縮至系爭專利2請求項1所界定之範圍（即編號1B至1E）。故乙證16、母案審查歷程及乙證33尚不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性。

④至鉑林公司雖以系爭專利2母案審查歷程文獻（乙證24），主張系爭專利2刀輪之各項數值範圍皆為引證文件的簡單改變，換算後之突起密度更與乙證16完全重疊；當乙證33所揭示之多角形邊數（相當於突起個數）換算為間距，則與系爭專利2大幅度重疊，僅在低標差距約 $2.47\mu\text{m}$ ，顯見系爭專利2與先前技藝之差異，僅存簡單數值變化，並無進步性可言云云（本院二審卷三第31至33頁）。惟如前所述，依系爭專利2與乙證16、33就所選取之數值範圍及所達成之功效不

同，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，實難依據乙證16、33所揭露內容將刀輪之外徑、突起之間距、突起之高度、刀鋒之角度等數值均限縮至系爭專利2請求項1所界定之範圍（即編號1B至1E）。另乙證33之刀尖13係呈一多角形（即多邊形），由交互的平面與尖角構成，並未具有交互的槽與突起，與系爭專利2請求項1界定之結構明顯不同，又乙證33未揭露系爭專利2請求項1之「編號1B至1E」的技術特徵，自無法具有抑制劃線時交點跳越產生之功效。此外，系爭專利2母案審查歷程亦顯示，該母案經修正限縮刀輪外徑及突起間距數值範圍，且其餘數值範圍均未限縮，即獲得核准審定，足見系爭專利2母案之審查委員最終亦認同該案所限定之刀輪各部尺寸數值範圍並非所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成。故鉑林公司此部分主張，並不可採。

(2)系爭專利2請求項2：

乙證16、系爭專利2母案審查歷程及乙證33不足以證明系爭專利2請求項1不具進步性，已如前述。系爭專利2請求項2為依附於請求項1之附屬項，包含請求項1全部之技術特徵，並進一步為刀鋒之角度數值範圍限縮，故乙證16、系爭專利2母案審查歷程及乙證33亦不足以證明系爭專利2請求項2不具進步性。

3.綜上，鉑林公司有關係爭專利2之有效性抗辯（爭點三(二) 1.、2.）均無理由。

(五)系爭專利3請求項1有應撤銷之原因：

1.系爭專利3對應於請求項1之說明書內容是否明確且充分揭露，並可據以實現；請求項1可為說明書所支持（爭點三(三)1.）：

(1)鉑林公司等於原審主張：系爭專利3請求項1之「該斜面之中心線平均粗度Ra係 $0.45\mu\text{m}$ 以下」，惟說明書並未明確定義何謂「斜面之中心線」，所屬技術領域中具有

通常知識者無法得知「斜面之中心線」為何，故系爭專利3對應於請求項1之說明書內容未明確且充分揭露，無法據以實現，且請求項1 無法為說明書所支持；又所載「該斜面之中心線平均粗度Ra係0.45 μm 以下」中，該平均粗度之數值量測方式在系爭專利3 說明書及請求項中均未有任何說明，欠缺明確性云云。惟其於二審陳稱系爭專利3請求項1已為原審正確認定有得撤銷之事由，依智審法第16條規定，即不得對上訴人主張權利等語（本院二審卷一第123頁），而未提出關於爭專利3對應於請求項1之明確性之爭執理由。

(2)依系爭專利3所載「本發明之中心線平均粗度Ra，係表示JISB0601所規定之工業產品表面粗度的參數之一」（說明書第15頁第3至5行），可知鉑林公司等將系爭專利3請求項1「該斜面之中心線平均粗度Ra係0.45 μm 以下」之記載斷章取義為「斜面之中心線」一語，並不符合系爭專利3請求項1文義，核屬錯誤解讀。又系爭專利3請求項1所記載之「中心線平均粗度Ra」既為依據日本工業標準(JIS)0601之表面粗糙度規定所界定，且此一工業標準已為國際間廣泛使用，因此，所屬技術領域中具有通常知識者了解其定義及測量方式並無困難，故系爭專利3對應於請求項1之說明書內容已明確且充分揭露，並可據以實現，系爭專利3請求項1可為說明書所支持。是鉑林公司等上開於原審所辯，並不可採。

2.證17-1、18之組合足以證明系爭專利3請求項1不具進步性（爭點三(三)2.）：

(1)本院命兩造提出技術比對分析（本院二審卷二第97頁），兩造就系爭專利3請求項1之技術特徵均解析成1A至1D之技術特徵要件，就各引證有無揭露各技術特徵，部分不爭執，部分有爭執，如附表10所示。

(2)系爭專利3請求項1與乙證17-1比對：

01 ①乙證17-1說明書第12頁倒數第3行至第13頁第10行及
02 圖2已揭露一種母玻璃基板10劃線用刀輪20，係由共
03 有旋轉軸之二個圓錐台底部相交而形成圓周稜線之刀
04 部、以及沿圓周稜線交互形成於圓周方向之複數個缺
05 口及突起21構成；刀部係包含二個圓錐斜面而形成；
06 突起21，係由在圓周稜線形成缺口後殘留之於圓周方
07 向具有長度之圓周稜線之部分所構成；缺口之圓周方
08 向之長度，係較突起21之圓周方向之長度短，乙證17
09 之刀輪20、刀部、缺口、突起21即相當於系爭專利3
10 請求項1之脆性材料用劃線輪、外周緣部、缺口、突
11 起，故乙證17-1已揭露系爭專利3請求項1「一種脆性
12 材料用劃線輪，係由共有旋轉軸之二個圓錐台底部相
13 交而形成圓周稜線之外周緣部、以及沿該圓周稜線交
14 互形成於圓周方向之複數個缺口及突起構成；該外周
15 緣部係包含二個該圓錐斜面而形成；該突起，係由在
16 該圓周稜線形成缺口後殘留之於圓周方向具有長度之
17 該圓周稜線之部分所構成；該缺口之圓周方向之長
18 度，係較該突起之圓周方向之長度短」之技術特徵
19 （編號1A、1B前段、1C、1D）。惟乙證17-1說明書及
20 申請專利範圍並未揭露刀輪20之圓錐斜面的中心線平
21 均粗度為何數值範圍，因此乙證17-1並未揭露系爭專
22 利3請求項1之「該斜面之中心線平均粗度Ra係 $0.45\mu\text{m}$
23 m以下」的技術特徵（編號1B後段）。

24 ②至三星鑽石公司主張乙證17-1之圖2（c）所揭露的內容
25 顯有誤記，乙證17-1並未揭示系爭專利3請求項1之
26 「該缺口之圓周方向之長度，係較該突起之圓周方向
27 之長度短」之特徵云云（本院二審卷一第446至454
28 頁）。

29 A. 乙證17-1說明書第26頁【圖式簡單說明】記載「圖
30 2(a)(b)(c)，圖2(a)係使用於本發明基板分割方法
31 之實施的刀輪之前視圖，圖2(b)，係其側面圖，圖

2(c)，係(b)之一部分之放大圖」。又乙證17-1說明書第12頁倒數第3至1行記載「圖2(a)，係用於這種基板分割方法之日本特開平9-188534號公開公報所揭示之刀輪20之前視圖，圖2(b)，係側面圖，圖2(c)，係刀輪之局部放大圖」（原審卷二第316頁。其中日本特開平9-188534號公開公報即甲證80，其對應台灣專利申請案即乙證16）。而乙證17-1圖2(c)所顯示之缺口及突起外形均不同於該甲證80之圖3至6或乙證16之圖3、5、7、9。

B. 甲證80說明書【0010】揭示「図3に本発明の第1実施形態を示している。ホイール11の刃先の頂点である稜線部12に、拡大図Aに示すように、U字形状の溝13を切り欠くことで、高さhの突起J1をピッチpの間隔で形成している。尚、中央部に示す孔Tは回転軸が挿通されるためのものである。」及說明書【0017】至【0019】揭示「図4は第2実施形態を示しており、刃先の稜線部12にV字形状の溝14を切り欠くことで突起J2を形成している。図5は第3実施形態を示しており、刃先の稜線部12に鋸形状の溝15を切り欠くことで突起J3を形成している。図6は第4実施形態を示しており、刃先の稜線部12に矩形の溝16を切り欠くことで突起J4を形成している。」（原審卷四第365頁）。參酌乙證16說明書第7頁第3段揭示「如圖2及3所示，切割圓盤刀11的周邊脊13形成有規則的表面特徵，表面特徵為於切割圓盤刀11的整個圓周互相交替的梯形凸部14及U形凹槽15的形式。梯形凸部14具有於切割圓盤刀11的徑向的從各U形凹槽15的底部測量至周邊脊13上的一點的高度H，而各相鄰梯形凸部14以預定節距P在切割圓盤刀11的圓周上間隔分開」，以及說明書第

01 10頁第2至4段揭示「圖4及5顯示本發明的第二較佳
02 實施例。在此實施例中，於切割圓盤刀11的周邊脊
03 13處的表面特徵為於切割圓盤刀11的圓周方向互相
04 交替的大致梯形凸部14及大致V形凹槽15a的形式。
05 圖6及7顯示本發明的第三較佳實施例，其中於切割
06 圓盤刀11的周邊脊13處的表面特徵為於切割圓盤刀
07 11的圓周方向互相交替的大致三角形凸部14a及大
08 致鋸齒形凹槽15b的形式。圖8及9顯示本發明的第
09 四較佳實施例，其中於切割圓盤刀11的周邊脊13處
10 的表面特徵為於切割圓盤刀11的圓周方向互相交替
11 的大致長方形凸部14b及大致長方形凹槽15c的形
12 式」（原審卷二第201、204頁）可知，乙證16之切
13 割圓盤刀11揭示整個圓周互相交替的凸部及凹槽的
14 不同形式。且乙證16說明書通篇並未界定凸部(相
15 當系爭專利3突起)、凹槽(相當系爭專利3缺口)之
16 圓周方向的長度的參數。因此，該所屬技術領域中
17 具有通常知識者在比較乙證17-1圖2(c)與甲證80圖
18 3至6、乙證16圖3、5、7、9外觀，並對照乙證17-1
19 說明書第12頁倒數第3至1行、第26頁【圖式簡單說
20 明】有關圖2(a)(b)(c)之記載（即前A所述），即
21 可推論乙證17-1圖2(c)應為本發明之實施例，且滿
22 足「日本特開平9-188534號公開公報（按即：甲證
23 80）所揭示」切割圓盤刀的整個圓周互相交替的凸
24 部及凹槽的不同形式的態樣。

25 C. 爰審酌乙證17-1說明書通篇並未明確記載缺口、突
26 起21之圓周方向長度之相關用語。又乙證17-1圖2
27 (c)明確揭露，缺口之圓周方向的長度較突起21之
28 圓周方向的長度短，並未見圖式特徵有不甚明確或
29 模稜兩可之處，自當屬於乙證17-1明確揭示內容，
30 故三星鑽石公司此部分主張，並不可採。

31 (3)系爭專利3請求項1與乙證18比對：

乙證18說明書第[0024]段落及圖1已揭露一玻璃基板20用切割刀輪10，由高純度氧化鋁陶瓷或單晶藍寶石形成時，形成切削刀11的斜面12及13之中心線平均粗度Ra以 $0.3\mu\text{m}$ 以下較佳，乙證18之斜面12及13即相當於系爭專利3請求項1之斜面，且乙證18之中心線平均粗度Ra重疊於系爭專利3請求項1之中心線平均粗度數值範圍並更為限縮，故乙證18已揭露系爭專利3請求項1「該斜面之中心線平均粗度Ra係 $0.45\mu\text{m}$ 以下」之技術特徵（編號1B後段）。

(4)綜上所述，乙證17-1、18已揭露系爭專利3請求項1之整體技術特徵（編號1A至1D），且乙證17-1與乙證18均為玻璃基板切割之相同技術領域，兩者於技術領域具有相關聯性；乙證17-1之刀輪20與乙證18之切割刀輪10為實質相同之構件，均用以切割玻璃基板，兩者於功能及作用具有共通性，該所屬技術領域中具有通常知識者在面臨改善玻璃基板切割表面之問題時，自有合理動機以乙證18之斜面之中心線平均粗度施用於乙證17-1之刀輪20的圓錐斜面，而輕易完成系爭專利3請求項1，故乙證17-1、18之組合足以證明系爭專利3請求項1不具進步性。

(5)至三星鑽石公司主張，基於乙證18所揭示之中心線平均粗度之適用刀輪材質要件，技藝人士不會有動機將乙證17-1與乙證18結合，故乙證17-1及乙證18之組合無法證明系爭專利3請求項1不具進步性云云（本院二審卷一第454至461頁）。

①乙證17-1說明書第12頁倒數第3至2行記載所載「圖2(a)，係用於這種基板分割方法之日本特開平9-188534號公開公報（按即：甲證80）所揭示之刀輪20之前視圖」（原審卷二第316頁）。

②甲證80說明書【0002】所載「【從來の技術】このガラスカッターホイールは、超鋼合金製または焼結ダイヤモンド製の円盤に対して両側の円周エッジ部を

互いに斜めに削り込み、円周面にV字形の刃を形成したものであり、このホイールは自動ガラススクライバーのカッタヘッド等に回転自在に軸着して用いられる。」(原審卷四第364頁)，以及乙證16說明書第4頁第2段揭示「習知技術的敘述形成在例如平板玻璃上的畫線已知係成為線記號，當外力施加於此平板玻璃時，平板玻璃沿著線記號斷裂。以往使用鑽石來在玻璃製品上劃出畫線。但是，已變成大多使用例如碳化鎢的硬質合金或燒結鑽石製成的圓盤刀來形成畫線。」(原審卷二第198頁)。以上皆為甲證80、乙證16之先前技術，然甲證80或乙證16的實施例並未特別說明圓盤刀材質。

- ③甲證80說明書【0005】所載「そこで本願出願人は、「ガラスカッター」(特開平6-56451号)において、図2に示されるように、刃を形成している両傾斜面に対してグラインダを用い、条痕3を形成することで、上記スリップを防止している。尚、この図2では条痕3を強調して太く描いているため溝が形成されているかのごとく見えるが、実際には刃先の稜線部は肉眼で見る限りでこぼこのない真円である」(原審卷四第364頁)。又參酌乙證16說明書第5頁第2、3段揭示「1994年3月1日公告的日本特許公開專利公告第6-56451號中揭示的玻璃切割圓盤刀似乎可成功地克服首先敘述的公告中所揭示的玻璃切割圓盤刀的固有問題。根據第二個敘述的公告的玻璃切割圓盤刀以概略側視及前視圖分別顯示於圖22及23。參考圖22及23，圖中所示的習知技術玻璃切割圓盤刀的外周邊部份被去角而界定相對傾斜的環形面2，環形面2徑向向外收斂於位於尖銳周邊脊上的點處。相對傾斜的環形面2被研磨以具有表面不規則3。」以上皆為甲

證80、乙證16先前技術，並非甲證80、乙證16的實施例。

④綜觀乙證17-1說明書通篇並未限刀輪材質，且乙證17-1說明書第13頁第3段所載「本發明之基板分割方法，並不限定於使用這種刀輪20，只要主劃線之垂直裂痕能形成從基板之表面算起基板之厚度之至少約80%以上即可。例如，也可使用一種劃線裝置，其使用振動素子(壓電素子)等來對劃線刀施以振動，於基板形成垂直裂痕」(原審卷二第317頁)，並不限定僅能採用「日本特開平9-188534號公開公報(按即：甲證80)所揭示」之刀輪，達成「主劃線之垂直裂痕能形成從基板之表面算起基板之厚度之至少約80%以上」功效之刀輪亦屬之，亦不限定僅能採用「振動素子等來對劃線刀施以振動」方式，此僅為例示其中一種方式。

⑤因此，並無三星鑽石公司所指稱乙證17-1已限定使用日本特開平9-188534號公開案(即甲證80)所記載之刀輪材質的情形。故所屬技術領域中具有通常知識者基於乙證17-1及乙證18所揭露的技術內容，自可依實際切割需要，選擇適合的刀輪材質及表面中心線平均粗度，三星鑽石公司此部分主張，並非可採。

3.綜上，乙證17-1、18之組合足以證明系爭專利3請求項1不具進步性(爭點三(三)2.)。至鉑林公司等其餘有關係爭專利3之有效性抗辯(爭點三(三)1.)為無理由。

(六)系爭專利4無應撤銷之原因：

1.設計專利創作性之判斷原則：

(1)設計專利之創作性審查應以圖式中揭露之點、線、面所構成申請設計專利的整體外觀為對象，判斷其是否易於思及，易於思及者即不具創作性。此外，判斷設計專利創作性首在確定申請專利之設計的範圍及先前技藝所揭露的內容；於確定申請專利之設計所屬技藝領域中具有

通常知識者之技藝水準後，確認申請專利之設計與先前技藝之間的差異；從而判斷申請專利之設計與先前技藝之間的差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及者。是以設計專利是否具備創作性，重點在於參酌先前技術後，該設計是否「易於思及」（最高行政法院105年度判字第566號判決參照）。

(2)準此，設計專利創作性之審查，應以申請專利之設計整體為對象，並與所選定之主要引證資料進行比對，再判斷其二者之差異是否足以使該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌先前技藝及申請時之通常知識而能易於思及。創作性之審查不得僅依說明書或圖式所揭露之設計所產生的「後見之明」，即作成易於思及的判斷，逕予認定設計不具創作性；而應就申請專利之設計整體，與相關先前技藝進行比對，以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識的觀點，作成客觀的判斷。且產品之工業設計，有其整體形狀之專業考量，並非部分視覺單元之簡單加減或視覺單元之任意排列組合即可輕易達成。

2. 乙證4不足以證明系爭專利4不具創作性（爭點三四）1.）：

(1)經整體觀察系爭專利4之設計特徵如附表11所示，與乙證4相較，雖兩者具有a.「圓筒形本體一側設有垂直及斜面切除部」、b.「頂部中央具有圓孔槽，外環緣設有導角」、d.「底部設有一縱向狹縫」等屬於先前技藝水準的共同特徵。然兩者差異特徵在於系爭專利4具有c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」，而乙證4底部兩邊則呈現與本體頂部相類似之c'「外環緣導角」，與系爭專利4明顯不同；且由本體底部觀之，該「銷槽與銷孔」設計方式，系爭專利4之底部銷孔呈現為封閉形態，而乙證4底部銷槽則為開放形態，兩者在視覺效果上有明顯差異。

(2)系爭專利4與乙證4前述之差異，並非僅係就非近似物品為直接模仿或轉用等手法（例如模仿自然界形態、著名著作或直接轉用其他技藝領域之先前技藝），亦非僅係就習知設計之外觀為簡易之變化手法（例如是其他先前技藝之直接置換、組合，或改變位置、比例、數目，或運用習知設計之簡易變化）。系爭專利4之設計特徵c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」係經修飾或重新構成，而能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，將此運用於切割刀輪產品，尚未見於該相關技藝領域，故系爭專利4之c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」為主要設計特徵，已足呈現特異於乙證4之先前技藝的視覺效果。因此，該所屬技藝領域中具有通常知識者無法依乙證4揭示內容而可易於思及系爭專利4之創作，乙證4不足以證明系爭專利不具創作性。

(3)鉑林公司等主張系爭專利4之c.「底部兩邊為對稱之切角」與乙證4之c' .「外環緣切角」之細微差異，前述細微差異為該設計所屬技藝領域中具有通常知識者可輕易完成云云(本院二審卷一第123、124頁、本院二審卷三第411頁)。惟設計所屬技藝領域中具有通常知識者，是指具有申請時該設計所屬技藝領域中之一般知識及普通技能之虛擬之人，其通常是指具有執行設計工作之普通能力之設計者。因此，該類產品屬於切割刀輪領域使用專業器材，對於所屬技藝領域中具有通常知識者之觀察與認知，並能對於底部主要切割刀刀處具有相當之鑑別程度及比對出兩者之差異。而如前所述，系爭專利4具有c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」之主要設計特徵，係經修飾或重新構成，而能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，則不應認定為易於思及。因此，乙證4不存在系爭專利4之c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」設計特徵，所屬技藝領域中具

有通常知識者自無法依乙證4輕易思及系爭專利4之創作，故鉑林公司等之主張並不可採。

3. 乙證4、34之組合不足以證明系爭專利4不具創作性（爭點三四2.）：

(1) 雖設計專利得以複數個先前技藝之組合來比對是否具有創作性，惟仍須整體觀之，並進行綜合判斷設計專利是否產生「特異之視覺效果」。

(2) 系爭專利4與乙證4設計特徵具有明顯差異，已如前述。乙證34之圖4元件(10A)所呈現為外環緣導角，相較於系爭專利4之c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」設計特徵亦有明顯差異。鉑林公司等雖主張乙證34摘要、權利要求1等已揭露「銷孔」之技術特徵，故部分圖式雖例示為銷槽，皆可替換為銷孔等語(原審卷三第308、309頁)。惟乙證34之前述技術內容或圖式均未揭露如系爭專利4之c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」之主要設計特徵。故系爭專利4與乙證4、乙證34之組合，其前述差異並非僅係就非近似物品為直接模仿或轉用等手法，亦非僅係就習知設計之外觀為簡易之變化手法，系爭專利4之c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」之主要設計特徵係經修飾或重新構成，而能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，已足呈現特異於乙證4、34之先前技藝的視覺效果，而不應認定為易於思及。縱將乙證4、34之組合，亦無從得出與系爭專利4具相同視覺效果之整體造形，該所屬技藝領域中具有通常知識者並無法依乙證4、34之組合而可易於思及系爭專利4之創作，故乙證4、34之組合不足以證明系爭專利4不具創作性。

(3) 鉑林公司等主張系爭專利4與乙證4間雖有銷孔與銷槽以及底部斜角程度之結構上細微差異，惟乙證34已揭露「銷孔」之特徵。經組合乙證4與乙證34，系爭專利4顯為「直接轉用其他習知之先前技藝」，而在整體設計上

「並未產生特異之視覺效果」。縱認系爭專利4與乙證4、乙證34個別均不相似，但該不相同亦不近似的部分僅為乙證4與乙證34之「置換或組合」，或為銷孔、銷槽等非主要設計特徵之局部設計的改變、增加、刪減或修飾等，而未產生特異之視覺效果云云(本院二審卷一第123頁，本院二審卷三第414頁)。如前所述，乙證4、34均未揭露系爭專利4之c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」之主要設計特徵。參照系爭專利4與乙證4、34，二者均為該切割器用之替換刀刀，該類產品屬於切割刀輪領域使用專業器材，對於所屬技藝領域中具有通常知識者之觀察與認知，並能對於底部主要切割刀刀處具有相當之鑑別程度及比對出兩者之差異，且系爭專利4具有c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」之主要設計特徵，其設計特徵運用於切割刀輪產品者尚未見於該相關技藝領域，該等明顯差異特徵係經修飾或重新構成，而能使設計之整體外觀產生特異之視覺效果，並非鉑林公司等所稱兩者僅為細微差異，或簡易的置換或組合，或為局部設計的改變、增加、刪減或修飾等，故鉑林公司等之主張並不可採。

4.系爭專利4非屬「純功能性之物品造形」或「純功能性特徵」：

- (1)按物品造形係指物品之形狀、花紋、色彩等外觀所構成的設計。若物品造形全然取決於功能性考量而無任何創作空間可進行視覺性外觀的創作者，即為純功能性之物品造形。例如一螺栓之設計，若該設計特徵全然為因應另一習知之螺帽的螺牙特徵，又如一鑰匙條之設計，若該設計特徵全然為因應另一習知之鎖孔的刻槽及齒槽特徵，由於該物品造形僅取決於另一習知物品必然匹配(must-fit)部分之基本形狀，其整體設計僅係為連結或裝配於其他習知物品所產生之必然的創作結果，而無

任何的創作思想融入者，應認定為純功能性之物品造形而不得准予設計專利。

- (2)又物品造形，指物品外觀之形狀、花紋、色彩所構成的設計。若物品造形特徵純粹係因應其本身或另一物品之功能或結構者，即為純功能性設計，例如螺釘與螺帽之螺牙、鎖孔與鑰匙條之刻槽及齒槽等，其造形僅取決於純功能性考量，此等物品必須連結或裝配於另一物品始能實現各自之功能而達成用途者，其設計僅取決於兩物品必然匹配部分之基本形狀，這類純功能性設計之物品造形即不得准予新式樣專利（2005年版專利審查基準第3-2-6至3-2-7頁「第三篇新式樣專利實體審查」「第一章何謂新式樣」「2.2純功能性設計之物品造形」）。準此，倘設計專利該等設計特徵係兼具有功能及外觀創作之裝飾特徵，且可產生一定之視覺效果，即非純功能性之物品造形或純功能性特徵，自應納入整體設計之比對範圍。
- (3)鉑林公司等主張引證案與系爭專利4均為產線工具機零件，以實現特定功能性結構為主尚非普通消費品，排除功能性外觀後應構成近似云云（本院二審卷四第48頁）。惟鉑林公司等所提之先前技藝(乙證4、34)，均未揭露系爭專利4之c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」之設計特徵，此部分仍得在形狀或表面上進行外觀之創作變化，其並非僅係全然取決功能考量所產生之必然匹配的基本形狀，或是內部構造或尺寸等純功能特徵。且如前所述，系爭專利4之底部兩邊為對稱之切角，而乙證4、34底部兩邊則為外環緣導角，有明顯的差異，顯見系爭專利4係以c.「下部兩側平切面之底部兩邊為對稱之切角」明顯不同於先前技藝且產生特異視覺效果之主要設計特徵，其整體概呈左右規則對稱關係，透過傾斜切角形狀及對稱位置之視覺設計安排，

01 呈現出視覺創作之訴求，非純功能性設計。故鉑林公司
02 等此部分主張，不足採信。

03 5.綜上，鉑林公司等有關系爭專利4之有效性抗辯（爭點三
04 (四)1.、2.）均無理由。

05 (七)綜上所述，乙證32、43、31、29、44之組合足以證明系爭專
06 利1請求項1至4不具進步性；乙證29、43之組合足以證明系爭
07 專利1請求項1至4不具進步性；乙證29、30、43、31、44、32
08 之組合足以證明系爭專利1請求項1至4不具進步性；乙證17-
09 1、18之組合足以證明系爭專利3請求項1不具進步性；故系爭
10 專利1請求項1至4、系爭專利3請求項1均有應撤銷之原因（爭
11 點三(一)2.至4.、三(三)2.），依智審法第16條第2項規定，三星
12 鑽石公司不得對鉑林公司等主張系爭專利1、3之權利。至鉑
13 林公司等其餘有效性抗辯均無理由，即系爭專利2請求項1、2
14 及系爭專利4並無應撤銷之原因（爭點三(一)1、5.至14.、三(二)
15 1.、2.、三(四)1.、2.）。

16 三、關於系爭型號產品及其刀輪是否落入專利權範圍部分：

17 (一)如前所述，三星鑽石公司不得對鉑林公司等主張系爭專利
18 1、3之權利，故爭點四(一)、(三)無須再為審究，以下僅論述系
19 爭專利2、4部分（爭點四(二)、(四)）。

20 (二)系爭型號產品之刀輪未落入系爭專利2請求項1至2文義或均
21 等範圍（爭點四(二)）：

22 1.本院命兩造提出技術比對分析（本院二審卷二第97頁），
23 兩造就系爭專利2請求項1、2之技術特徵均解析成1A至1
24 E、2A之技術特徵要件，如附表12、13所示。對於系爭型
25 號產品之刀輪的技術內容，三星鑽石公司並未提出實物，
26 而以甲證10至12、76、76-1、76-2、77、77-1、77-2及10
27 6為證。

28 2.甲證76、77量測報告之內容無法作為認定系爭型號產品技
29 術內容之證據：

30 (1)系爭型號產品為鉑林公司依據京華公司所提規格向沃爾
31 德公司請求提供系爭型號產品，此有鉑林公司與京華公

01 司間之發票及銷貨單為證（原審卷一第215至217頁之甲
02 證10、11）；嗣後京華公司於收到鉑林公司所寄送系爭
03 型號產品後將其送至民間公證人進行體驗公證（原審卷
04 一第219至329頁之甲證12），系爭型號產品所載之編號
05 (PRODUCT ID)分別為「H30070」、「H30234」、「H304
06 20」、「H32109」、「H32270」、「H32344」、「H324
07 51」與「H32505」；以上為鉑林公司等所不爭執。三星
08 鑽石公司主張其委託日本地方獨立行政法人大阪研究所
09 （下稱大阪研究所）於110年7月6日，就編號(PRODUCT
10 ID)「H32109」產品之刀輪於日本公證人面前進行量
11 測，有甲證76（中譯文為甲證76-1。原審卷三第421至4
12 59頁）及日本公證人「工具形狀量測事實實驗公證書」
13 （即甲證77，中譯文為甲證77-1。原審卷三第461至662
14 頁）可證，並經臺北駐大阪經濟文化辦事處認證（甲證
15 76-2、77-2。本院二審卷三第63至213頁），其形式真
16 正及實質真正均無疑義云云（本院二審卷3第43至61、3
17 35至344頁），惟鉑林公司等對甲證76、77之真正有所爭
18 執。

- 19 (2)當事人一造於訴訟外自行委託具有特別學識經驗之人，
20 就其專業領域提供相關經驗法則之意見或說明，無涉親
21 身見聞待證事實，與民事訴訟法所定之鑑定或人證，均
22 屬有別，除經他造同意外，不得作為認定事實之證據
23 （最高法院109年度台上字第2986號民事判決參照）。
24 經核三星鑽石公司所提之甲證76（中譯文為甲證76-
25 1），乃其在程序外自行委託大阪研究所就刀輪產品進
26 行量測而提出量測報告於法院，擬供本院認定系爭型號
27 產品相關技術內容之事實，其內容涉及學識專業，因該
28 報告並非由法院選任之鑑定人或囑託鑑定機關命行鑑
29 定，即非民事訴訟法上證據調查章之鑑定，又該量測報
30 告欠缺具結、拒卻、詰問等程序，其中立性及專門知識
31 之妥當性俱有問題，原則上甲證76不具證據能力，而鉑

01 林公司等並未同意以之與法院送請鑑定同視，是以甲證
02 76僅係三星鑽石公司之陳述，不得作為證據方法，僅為
03 法院斟酌全辯論意旨之資料之一。

04 (3)經核甲證76蓋有大阪研究所理事長之用印（原審卷三第
05 421頁），並有日本公證書（甲證77）及公證書謄本
06 （甲證77-2），固可認其形式上為真正（民事訴訟法第
07 358條第1項規定參照），惟鉑林公司等就檢測產品是否
08 由三星鑽石公司拆封、經手後交予大阪研究所之產品傳
09 遞過程有所爭執，且因鉑林公司等未參與量測，亦未實
10 際量測，而爭執數值的量測方式與結果等語（本院二審
11 卷二第345至347頁），故三星鑽石公司仍須證明甲證76
12 所載內容之實質真正。

13 (4)依鉑林公司等不爭執之甲證12顯示，當時僅開拆「H325
14 05」塑膠盒取出產品拍攝，再將「H30070」、「H3023
15 4」、「H30420」、「H32109」4個塑膠盒分別裝入標示
16 為A、B、C、D信封彌封。其中編號「H32109」產品（含
17 標籤）、D信封、及4只信封正、反面照片（原審卷一第
18 243至245、265至269、325、327、329頁），與甲證7
19 7、77-1日本公證人所述編號D信封原為未拆封之狀態及
20 其後刀輪產品開封經過、與信封、產品圖片（原審卷三
21 第576至577、583、585至587頁）互相比對，堪認經甲
22 證12公證人彌封後之D信封內「H32109」產品與其後大
23 阪研究所量測之甲證76、77標的確屬同一。

24 (5)甲證76、77量測報告內容雖有圖譜、數據與量測之標的
25 照片，然依甲證77所載，在場除大阪研究所研究員、日
26 本公證人及三星鑽石公司法務人員外，並有該公司技術
27 人員擔任「量測輔助人」。為確認該量測結果之真實
28 性，應以有效可信之驗證方法，驗證量測結果的重複性
29 與再現性，並去除變異性。然三星鑽石公司不僅未提出
30 大阪研究所之量測標的（實物），僅稱有當日現場錄製
31 之影片可供勘驗（本院二審卷二第346頁、本院二審卷

三第60至61頁），亦未有何前述有效可信之驗證方法。
至三星鑽石公司所提甲證76-2係驗證三星鑽石公司之聲
明書（聲明甲證76為真正），仍無法證明以之認定甲證
76實質上為真正。

(6)此外，本件並無112年8月30日修正施行後智審法之適
用，已於前述，三星鑽石公司無由依該法第35條規定降
低其舉證之證明度，並課予鉚林公司等負具體答辯義
務。因此，無法以甲證76、77之內容作為認定系爭型號
產品技術內容之證據。

3.經解析系爭專利2請求項1範圍，其技術內容可解析為5個
要件，如附表12所示。

(1)要件編號1A：鉚林公司等辯稱系爭型號產品之刀輪，沿
碟狀輪之圓周部形成V字形之稜線部作為刀鋒，在該稜
線部形成槽，並形成複數個相當於該稜線部之突起，但
不能證明與要件1A相同等語（本院二審卷二第375
頁）。三星鑽石公司於原審提出以電子顯微鏡放大照
片，擬證明系爭型號產品之刀輪稜線部附近有多處被槽
所截斷的線狀痕跡（原審卷四第352、353頁）。經核該
照片即甲證13、13-1侵權比對表第7、8頁（原審卷一第
343、345、539、541頁），其後更新為甲證106侵權比
對表第9、10頁（本院二審卷二第304、315至316頁），
惟其中碟狀輪照片（甲證106第9頁左方）顯示其編號為
「H32451」，且甲證106第12頁（本院二審卷二第318
頁，同原審卷一第349、545頁之甲證13、13-1第10頁）
亦載明此係三星鑽石公司自行量測「H32451」產品，因
三星鑽石公司並未提出產品實物，尚難僅以照片判斷系
爭型號產品之刀輪的槽係由切削形成，進而無法認定系
爭專利2請求項1要件編號1A之文義所讀取。

(2)要件編號1B至1E：如前所述，無法以甲證76、77量測報
告之內容作為認定系爭型號產品技術內容之證據，因
此，系爭型號產品之刀輪未為系爭專利2請求項1要件編

01 號1B至1E之文義所讀取。至三星鑽石公司所提甲證106
02 侵權比對表（即甲證13、13-1之更新版），其中第9至1
03 0頁固認系爭型號產品可讀取此部分技術特徵（本院二
04 審卷二第315至316頁），惟係三星鑽石公司自行量測
05 「H32451」產品作為認定系爭型號產品技術內容之依
06 據，並無足採。

07 (3)綜上，系爭型號產品之刀輪欠缺系爭專利2請求項1要件
08 編號1A至1E之技術特徵，系爭型號產品之刀輪未為系爭
09 專利2請求項1之文義所讀取，而未落入該請求項之文義
10 範圍。

11 (4)判斷被控侵權對象是否構成均等侵權，應於判斷不符合
12 文義讀取之後，針對被控侵權對象與系爭專利之請求項
13 的不相同之各個技術特徵，逐一判斷其是否為均等之技
14 術特徵。若被控侵權對象欠缺系爭專利之請求項的一個
15 以上之技術特徵，或有一個以上對應之技術特徵不相同
16 且不均等，即不符合全要件原則，應判斷不適用均等
17 論，被控侵權對象不構成均等侵權。由於系爭型號產品
18 之刀輪欠缺系爭專利2請求項1之要件編號1A至1E之技術
19 特徵，不符合全要件原則，應判斷不適用均等論，系爭
20 型號產品之刀輪並未落入系爭專利2請求項1之均等範
21 圍。

22 4.系爭型號產品之刀輪未落入系爭專利2請求項1之文義或均
23 等範圍：

24 (1)經解析系爭專利2請求項2範圍，其技術內容可解析如附
25 表13所示。

26 (2)由於系爭專利2請求項2為直接依附系爭專利2請求項1，
27 即應包含系爭專利2請求項1之全部技術特徵，則系爭型
28 號產品既未落入系爭專利2請求項1之文義或均等範圍，
29 亦無從落入系爭專利2請求項2之文義或均等範圍。

30 5.至三星鑽石公司先後所提侵權比對表甲證13、13-1、10
31 6），如前所述，三星鑽石公司自行量測「H32451」產品

01 作為認定系爭型號產品技術內容之依據，並未提出產品實
02 物，是其侵權結論自無可取。

03 (三)系爭型號產品落入系爭專利4之權利範圍（爭點四(四)）：

04 1.如前所述，系爭專利4原為新式樣專利，因專利法於100年
05 12月21日修正，現為設計專利。設計專利侵權之比對與判
06 斷，應以「普通消費者」選購相關商品之觀點，就訟爭專
07 利權範圍的整體內容與被控侵權對象中對應該專利之設計
08 內容進行比對，據以判斷被控侵權對象與訟爭專利是否為
09 相同或近似物品，及是否為相同或近似之外觀。故其判斷
10 主體應為普通消費者，即對於訟爭專利物品具有普通程度
11 之知識及認識，而為合理熟悉該物品之人，經參酌該物品
12 領域中之先前技藝，能合理判斷被控侵權對象與訟爭專利
13 之差異及二者是否為近似設計，但非專家或專業設計人員
14 等熟悉訟爭專利物品領域產銷情形之人。又判斷被控侵權
15 對象與訟爭專利之外觀是否近似，應以「整體觀察、綜合
16 判斷」之方式，直接觀察比對訟爭專利之整體內容與被控
17 侵權對象中對應該專利之設計內容。亦即係依普通消費者
18 選購商品之觀點，以肉眼直接觀察訟爭專利圖式之整體內
19 容與被控侵權對象中對應該圖式之設計內容，考量每一設
20 計特徵之異同（共同特徵與差異特徵）對整體視覺印象之
21 影響，且以「容易引起普通消費者注意的部位或特徵」為
22 重點，再併同其他設計特徵，構成整體外觀統合之視覺印
23 象，判斷被控侵權對象與訟爭專利之差異，是否足以影響
24 被控侵權對象之整體視覺印象。若差異特徵不足以影響被
25 控侵權對象之整體視覺印象，應認定二者之外觀近似；若
26 差異特徵足以影響被控侵權對象之整體視覺印象，應認定
27 二者之外觀不近似。而「容易引起普通消費者注意的部位
28 或特徵」因容易影響整體視覺印象，故應賦予較大之權
29 重。所謂容易引起普通消費者注意的部位或特徵，包含訟
30 爭專利明顯不同於先前技藝之設計特徵、正常使用時易見
31 之部位(最高法院111年度台上字第487號民事判決參照)。

01 2.本件以「整體觀察、綜合判斷」之方法，比對、判斷系爭
02 型號產品與系爭專利4之整體外觀是否相同或近似。依普
03 通消費者選購商品之觀點，觀察系爭專利4圖式的整體內
04 容與系爭型號產品中對應該圖式之設計內容，綜合考量每
05 一設計特徵之異同（即共同特徵與差異特徵）對整體視覺
06 印象的影響，以「容易引起普通消費者注意的部位或特
07 徵」為重點，包含「系爭專利4明顯不同於先前技藝的設
08 計特徵」、「正常使用時易見的部位」，再併同其他設計
09 特徵，構成整體外觀統合的視覺印象，綜合考量系爭型號
10 產品與系爭專利4之視覺印象是否產生混淆，若產生混淆
11 之視覺印象者，則認定二者整體外觀無實質差異，而為近
12 似之外觀。

13 3.關於物品的相同或近似判斷，二者之物品相同：

14 三星鑽石公司所提之系爭型號產品照片（甲證12、24，如
15 附圖1所示），與系爭專利4皆為一種刀輪產品設計，且均
16 用於切割玻璃等脆性材料之，二者用途相同，故為相同之
17 物品。

18 4.關於外觀的相同或近似，二者之外觀相同：

19 (1)系爭專利4之脆性材料切刀用替換刀，整體外觀係呈圓
20 筒形狀，其頂部外環緣設有導角，中央設有圓凹孔槽，
21 本體上部一側設有垂直及斜面切除部，下部兩側設有平
22 切面，底部設有一縱向狹縫及兩邊切角，相對於該狹縫
23 之橫向設有銷孔，本體底部設有一圓形刻劃刀輪。系爭
24 型號產品之刀輪產品，整體外觀係呈圓筒形狀，其頂部
25 外緣設有導角，中央設有圓凹孔槽，本體上部一側設有
26 垂直及斜面切除部，下部兩側設有平切面，底部設有一
27 縱向狹縫及兩邊切角，相對於該狹縫之橫向設有銷孔，
28 本體底部設有一圓形刻劃刀輪。

29 (2)如前所述，系爭專利4與系爭型號產品之外觀主要設計
30 特徵在於圓筒形本體，其上部一側設有垂直及斜面切除

部，下部兩側設有平切面，底部設有一縱向狹縫及兩邊切角，並設有銷孔及一圓形刻劃刀輪。

5.系爭專利4與系爭型號產品設計外觀相同點及差異點：

(1)二者外觀相同點：

如前所述，經整體觀察比對系爭專利4與系爭型號產品具有下列共同特徵：a.「圓筒形本體一側設有垂直及斜面切除部」、b.「頂部中央具有圓孔槽，外環緣設有導角」、c.「下部兩側設有平切面及底部兩邊切角」、d.「底部設有一縱向狹縫」、e.「銷孔及一圓形刻劃刀輪」（如附圖2-1所示）。

(2)二者外觀差異點：

如前所述，經整體觀察比對系爭專利4與系爭型號產品，其差異特徵為f.「垂直切除部頂部設有導角，系爭專利4則無此特徵」（如附圖2-2所示）。

6.系爭專利4與系爭型號產品外觀相同點、差異點之評價：

系爭型號產品具有與系爭專利4相同之a.至e.特徵，其中a、c、e之共同特徵係設於刀輪產品正面、側面及底部，佔該刀輪產品整體的視覺面積甚大，依系爭專利4之外觀之正面、側面及底部為普通消費者選購及正常使用時易見的部位，即係普通消費者選購商品時「容易引起注意之部位或特徵」，足以影響系爭型號產品之整體視覺印象，於侵權判斷時，應賦予較大之權重。至差異特徵f.「系爭型號產品於垂直切除部頂部設有導角，系爭專利4則無此特徵」，僅為邊角修飾之細部差異，不足以影響其整體視覺印象，故判斷系爭型號產品與系爭專利4呈現幾近完全相同之整體外觀。

7.整體設計之近似判斷：

綜上，基於系爭型號產品與系爭專利4具有a.至e.共同特徵，二者整體外觀幾近完全相同，至f.特徵僅為邊角修飾之細部差異，無足影響其整體視覺印象，故系爭型號產品

與系爭專利4為近似之設計，系爭型號產品落入系爭專利4之專利權範圍。

8. 鉑林公司等辯稱：系爭型號產品頂端結構全周邊緣，包含與平坦部連接處，均具有斜角之設計處理，其於實體物件之立體、前視、後視、右視、俯視等圖式均清晰可見進而呈現圖潤之視覺印象，而與系爭專利4之設計，其在頂端與平坦部邊緣交界處以單純垂直剛硬相交之外觀有顯著不同云云（本院二審卷二第339頁）。惟鉑林公司等所稱之系爭型號產品頂端結構全周邊緣，包含與平坦部連接處，均具有斜角之設計處理，僅為系爭型號產品與系爭專利4差異特徵f.，此係針對系爭專利4相對應之構件，做細部之簡單修飾，且佔整體視覺面積較小，該細部差異並不影響系爭型號產品相似於系爭專利4之整體視覺印象，且無顯著差異。再者，系爭產品與系爭專利4均具共同特徵a.至e.，其中a、c、e之共同特徵佔整體視覺面積甚大之部位，且為正常使用時易見之部位，足以影響普通消費者之整體視覺印象。故鉑林公司等此部分抗辯並不可採。

9. 鉑林公司等又辯稱：系爭專利4之特徵，僅純粹因應其本身與另一物品結合之功能或結構，並非透過視覺訴求之創作內容，應認定該內容為純功能性特徵，比對、判斷時，不應納入考量云云（本院二審卷四第38頁）。惟如前第陸、二、(六)項所述，由鉑林公司等提出之先前技藝乙證4、34等，均未揭露系爭專利4設計特徵c.，足見設計特徵c.之視覺外觀，仍具有一定之創作自由度，並非「純功能性特徵」，則侵權比對時，自應將該特徵納入比對，故鉑林公司等此部分抗辯，不足採信。

(四)綜上所述，系爭型號產品之刀輪或系爭產品之刀輪未落入系爭專利2請求項1至2文義或均等範圍（爭點四(二)），惟系爭型號產品落入系爭專利4之專利權範圍（爭點四(四)）。

四、綜上所述，系爭專利1請求項1至4、系爭專利3請求項1均有應撤銷之原因，依智審法第16條第2項規定，三星鑽石公司

01 不得對鉑林公司等主張系爭專利1、3之權利；至系爭專利2
02 請求項1、2及系爭專利4均無應撤銷之原因。而三星鑽石公
03 司無法證明所主張系爭型號產品之刀輪落入系爭專利2請求
04 項1至2文義或均等範圍，惟系爭型號產品落入系爭專利4之
05 權利範圍。從而，本件關於排除、防止侵害、損害賠償及返
06 還不當得利等請求，需進一步審理，並以上開判斷為前提，
07 爰為中間判決如主文。

08 五、另兩造其餘有關爭點二、三及四關於系爭型號產品及其刀輪
09 部分之攻擊或防禦方法，及未經援用之證據，經本院斟酌
10 後，認為均不足以影響本判決之結果，自無逐一詳予論駁之
11 必要，併此敘明。

12 中 華 民 國 112 年 9 月 21 日

13 智慧財產第一庭

14 審判長法 官 蔡惠如

15 法 官 陳端宜

16 法 官 吳俊龍

17 以上正本係照原本作成。

18 本件不得獨立提起上訴。

19 中 華 民 國 112 年 9 月 28 日

20 書記官 江虹儀