

最 高 行 政 法 院 判 決

112年度上字第817號

上 訴 人 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

楊瑞吉 專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 郭宮寶

訴訟代理人 賴蘇民 律師（兼送達代收人）

孫德沛 律師

洪子洵 律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年9月21日智慧財產及商業法院112年度行專訴字第7號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、爭訟概要：

(一)上訴人前於民國95年12月1日以「劃線裝置」向被上訴人申請發明專利，並以西元2005年12月1日申請之日本第2005-348256號及2006年9月22日申請之日本第2006-256769號專利案

主張優先權。嗣上訴人就前揭專利申請案於101年11月23日向被上訴人申請分割出「刀輪保持具」發明專利申請案，申請專利範圍共9項，經被上訴人審查後准予專利，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，上訴人則於109年4月23日提出系爭專利說明書更正本，經被上訴人認其更正符合規定，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(三)02063字第11120675270號專利舉發審定書（下稱原處分）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。上訴人就原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分不服，提起訴願，經決定駁回，遂提起行政訴訟，並聲明：訴願決定及原處分關於「請求項1至9舉發成立，應予撤銷」之部分均撤銷。經智慧財產及商業法院（下稱原審）112年度行專訴字第7號行政判決（下稱原判決）駁回，遂提起本件上訴。

二、上訴人起訴主張與被上訴人在原審之答辯及原判決理由，均引用原判決之記載。

三、本院經核原判決駁回上訴人在原審之訴，並無違誤，茲就上訴意旨補充論述如下：

(一)按發明如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，不得取得發明專利，專利法第22條第2項定有明文。又對於獲准專利權之發明，任何人認有違反上開規定者，得備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據，向專利專責機關提起舉發，同法第71條第1項、第73條第1項亦分別著有明文。準此，系爭專利有無違反上開專利法情事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

(二)經查，系爭專利請求項1為：「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)。」而兩造及參加人均不爭執證據2、證據6均已分別揭露系爭專利請求項1(1A)、(1B)、(1C)、(1D)之技術特徵。又證據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)；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」，故證據4亦已揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1E)；另證據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)等情，為原審依職權所確定之事實，核與卷證相符。

(三)原判決依調查證據之辯論結果，論明：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。再者，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。是以，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

01 項1之發明。從而，證據2至6之組合足以證明系爭專利請求
02 項1不具進步性等語，經核並無違反經驗法則、論理法則或
03 證據法則，亦無判決不適用法規或適用不當，或判決不備理
04 由或理由矛盾情事。是以，上訴意旨仍執陳詞主張：原判決
05 就證據5之柱形銷5與座體7的洞6的壁面之間是否為接觸的狀
06 態認定不一，復就證據5是否存在「刀輪保持器產生晃動」
07 之問題，以及「是否具有摩擦力之功效」等認定，徒憑臆
08 測，與所憑據之內容不符，對於上訴人提出之客觀事證亦無
09 任何說明。何況，本件先前技術所涉領域包含劃線作業領域
10 與切割作業領域二者，而該二者對於工件所賦予之作用不
11 同，對於安裝構造之要求自亦不同，故並無組合之動機，是
12 原判決有未依事證判斷，且有判決理由不備暨矛盾之違背法
13 令情事云云，無非係其一己之主觀見解及就原審認定事實、
14 證據取捨之職權行使事項為指摘，即非可採。

15 (四)上訴意旨雖稱：證據5「切割輪3的相對側」並未揭露系爭專
16 利請求項1「一種刀輪保持具……該另一端」之技術特徵，
17 且針對系爭專利請求項1「傾斜部」(1G)之特徵，原判決係
18 透過證據3、證據4及證據5之組合自行推導，拼湊得出，卻
19 未以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通
20 常知識之觀點作成客觀的判斷，甚至就此些先前技術之認
21 定，亦與所憑證據內容不符等語。惟查，證據5之說明書第2
22 頁第8至14行已記載「在切割輪3的相對側上，具有一軸環4
23 和柱形銷5」乙情，為原判決依法所認定之事實。而所謂相
24 對側是指上側與下側，亦即，切割輪3在下側，而軸環4和柱
25 形銷5在上側，且對照原判決附圖，其中證據5之主要圖式
26 (圖1)已揭示一端為切割小輪3(或說明書之切割輪3)，
27 而另一端為包含柱形栓5及轉向套環4(或說明書之柱形銷5
28 及軸環4)。因此，刀架1的軸環4(或為圖1中的切割刀片1
29 的轉向套環4)所在位置相當於系爭專利請求項1「一種刀輪
30 保持具……該另一端」之技術特徵。是以，原判決認定證據
31 5之刀架1之軸環4可被永磁體8磁吸，係可對應於系爭專利請

01 求項1之「該『另一端』的至少一部分係以磁性體構成」，
02 而揭露系爭專利請求項1之技術特徵(1F)，並無違誤。再
03 者，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1
04 5內；證據4之刀具保持具4之一端具有斜面部與調節螺釘10
05 抵接等節，亦為原判決所是認，是系爭專利請求項1所界定
06 之「傾斜部之面」技術特徵已見於證據3之切面9或證據4之
07 傾斜面部t。而系爭專利請求項1並未界定「傾斜部」作用，
08 因此只要「形成與銷槽平行」即足對應於系爭專利請求項1
09 所稱「傾斜部之面」。是以，上訴意旨前開主張，亦無足
10 取。

11 (五)上訴意旨固另稱：參考系爭專利之發明說明及圖示可知，系
12 爭專利之發明係將校正資料分解為如下兩個步驟：1.抵消存
13 在於更換頻率較低之劃線頭112及保持具接頭20的單元固有
14 之偏位值的校正資料（第2校正值），及2.抵消需頻繁更換
15 之刀輪保持具固有之偏位值（第1位偏位值，即請求項9所限
16 定之刀輪保持具之「劃線時之偏位」）的校正資料（第1校
17 正值）。又請求項9之請求標的為「刀輪保持具」，故針對
18 上述2個部分之校正資料中與「刀輪保持具」相關的第1校正
19 值進行限定。然而，原判決未參考系爭專利說明書正確理解
20 系爭專利請求項9之發明，即否定系爭專利請求項9之進步
21 性，顯有違誤等語。惟按發明專利權範圍，以申請專利範圍
22 為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專
23 利法第58條第4項定有明文。是解釋申請專利範圍時，固得
24 審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，
25 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
26 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
27 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
28 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
29 之專利權範圍。經查，原判決已說明系爭專利說明書並未明
30 確記載申請專利範圍或請求項9之內容應限於實施例及圖
31 式，且觀請求項9所載「該固有資料，包含用以抵消劃線時

之偏位的校正資料」，並未具體限定「用以抵消劃線時之偏位的校正資料」之態樣，尚不得依系爭專利說明書及圖式之「校正資料」態樣，而認系爭專利請求項9與證據7揭露之技術內容有所不同。從而，原判決認定證據7可對應系爭專利請求項9之技術特徵，亦無違誤。上訴人前開主張，尚無足取。

(六)專利法第75條規定：「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。」依100年12月21日增訂時之立法理由載以：「在舉發聲明範圍內，倘審查人員有因職權明顯知悉之事證；或依修正條文第78條規定於合併審查時，不同舉發案之證據間，可互為補強時，應容許審查人員依職權審酌之。故明定專利專責機關在審查時，在舉發聲明範圍內發現有當事人未提出之理由，亦得審酌之。」職是，舉發之審查，原則上應由舉發人負舉證責任，例外於審查人員因職權明顯知悉相關證據（例如：其他舉發案之證據），或有確定民事判決認定系爭專利請求項無效時，始得於舉發聲明範圍內發動職權審查。又所謂「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。本件關於上訴人主張原處分職權審查舉發人未提出之理由，卻未給予上訴人答辯之機會，有違專利法第75條之規定部分，原判決業已敘明：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上訴人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

01 不受舉發人及專利權人陳述內容之拘束。是以，本件證據2
02 至6既皆為參加人於舉發程序所提出之證據組合，非為其他
03 舉發案之證據，亦非為其他確定民事判決認定系爭專利請求
04 項無效之證據而發動之職權審查，依前述說明，自非屬專利
05 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
06 人即上訴人限期答辯程序之適用。上訴意旨主張原處分有違
07 專利法第75條之規定云云，要非可採。

08 四、綜上所述，原判決駁回上訴人在原審之訴，核無違誤。上訴
09 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
10 回。

11 五、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理
12 法第1條、行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判
13 決如主文。

14 中 華 民 國 114 年 10 月 2 日

15 最高行政法院第二庭

16 審判長法官 陳 國 成

17 法官 高 愈 杰

18 法官 楊 坤 樵

19 法官 李 明 益

20 法官 林 秀 圓

21 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

22 中 華 民 國 114 年 10 月 2 日

23 書記官 蕭 君 卉