

最 高 行 政 法 院 判 決

114年度上字第179號

上 訴 人 鑫茂機械工業股份有限公司

代 表 人 劉金源

訴訟代理人 沈宗原 律師

游舒涵 律師

紀佩君 專利師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 鍾富澄

訴訟代理人 楊理安 律師

趙嘉文 專利師

吳俊億 專利師

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國114年1月24日智慧財產及商業法院113年度行專訴字第20號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決廢棄，發回智慧財產及商業法院。

理 由

一、上訴人於民國105年6月1日以「刀軸」申請新型專利，經被上訴人審查後，於105年8月2日准予專利，發給新型第000000號專利證書（下稱系爭專利，申請專利範圍共15項，109

01 年5月14日更正刪除請求項7)。嗣參加人於110年1月21日以
02 系爭專利有違專利法第120條準用第22條第2項規定對之提起
03 舉發，上訴人則於111年11月3日提出系爭專利申請專利範圍
04 更正本（刪除請求項2、3及減縮申請專利範圍）。案經被上
05 訴人審查，以112年6月8日（112）智專三(三)05131字第00000
06 000000號專利舉發審定書為「111年11月3日之更正事項，准
07 予更正」、「請求項1、4至6、8至9舉發成立，應予撤
08 銷」、「請求項10至15舉發不成立」之處分（下稱原處
09 分）。上訴人不服原處分關於舉發成立部分，循序提起行政
10 訴訟，並聲明：訴願決定及原處分有關「請求項1、4至6、8
11 至9舉發成立，應予撤銷」之部分均撤銷。經原審判決駁
12 回，乃提起本件上訴。

13 二、上訴人起訴主張、被上訴人於原審答辯與參加人於原審陳
14 述，引用原判決之記載。

15 三、原審駁回上訴人在第一審之訴，係以：

16 (一)證據2說明書第[0022]、[0024]至[0026]、[0029]段及圖式
17 第3、4圖已揭示系爭專利請求項1「一種刀軸，包含：」、「
18 「一傳動桿，圍繞一軸線並沿該軸線方向延伸，」、「一刀
19 座，圍繞該傳動桿並沿該軸線方向沿伸，且卡固於該傳動
20 桿」、「複數刀片，繞該軸線並間隔設置於該刀座」、「其
21 中，該刀座包括複數繞該軸線且間隔設置的鎖固孔，每一刀
22 片包括一連通該等鎖固孔的孔洞組」及「複數繞該軸線且間
23 隔設置於該刀座的鎖固件，每一鎖固件穿伸該等刀片的該孔
24 洞組並可拆卸地螺鎖於相對應的該等鎖固孔，將該等刀片鎖
25 固於該刀座」之技術特徵。證據3說明書第[0031]段及圖式
26 第3圖已揭示驅動軸之軸體可由例如鋼之材料製成，已揭示
27 系爭專利請求項1「該傳動桿的材質為鋼」之技術特徵；證
28 據4說明書第2欄第24至29行記載刀架最好由鋁製成，亦揭示
29 系爭專利請求項1「該刀座的材質為鋁合金」之技術特徵。
30 證據5說明書第3欄第4至36行、第57至66行及圖式第1圖之
31 「軸螺釘6、調節螺釘17」、「通孔15、螺紋孔16」分別相

01 當於系爭專利請求項1「複數卡固於該傳動桿與該刀座間的
02 定位件」、「第一定位段」及「第二定位段」之特徵，證據
03 5已揭示系爭專利請求項1「複數卡固於該傳動桿與該刀座間
04 的定位件，該傳動桿的表面形成複數第一定位段，該刀座包
05 括複數分別連通該等第一定位段的第二定位段，其中，該等
06 定位件設置於相對應的該第一定位段與該第二定位段間，藉
07 由該等定位件卡制於該傳動桿的該第一定位段與該刀座的該
08 第二定位段，使該刀座不會繞該傳動桿旋轉移動」之技術特
09 徵。證據6揭示之鍵塊30、第一鍵槽22及第二鍵槽43相當於
10 系爭專利請求項1之定位件、第一定位段及第二定位段之技
11 術特徵，證據6與系爭專利請求項1之差異在於，證據6未揭
12 示該鍵塊之數量為「複數」之技術特徵，惟該鍵塊數量之差
13 異能由所屬技術領域中具通常知識者依結合強度需求所能輕
14 易思及增加鍵塊數量，未產生無法預期之功效。證據2、3、
15 4、5、6同屬利用一傳動桿旋轉驅動切削刀具，對工件進行
16 加工，於技術領域上具有關連性，證據2之刀軸3、證據3之
17 轉輥210、證據4之刀架1、證據5之異形體2及證據6之刀盤60
18 皆結合旋轉傳動桿，驅動前開切削刀具旋轉進行切削，於作
19 用、功能上具有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者
20 具有合理動機結合證據2、3、4、5或2、3、4、6，系爭專利
21 請求項1係為所屬技術領域中具有通常知識者依據證據2、
22 3、4、5及系爭專利說明書所載先前技術之組合或2、3、4、
23 6及系爭專利說明書所載先前技術之組合所能輕易完成，不
24 具進步性。

25 (二)系爭專利請求項4至6、8至9係直接或間接依附請求項1之附
26 屬項，證據2說明書第[0022]、[0026]段揭示系爭專利請求
27 項4附屬技術特徵；證據2圖式第3圖揭示刀片4本體41形成有
28 固定孔44，每一鎖固件5穿伸固定孔44並螺鎖於相對應的鎖
29 固孔31，將刀片4鎖固於刀軸3之技術內容，證據9說明書[實
30 施方式]第5頁揭示該刀片4也可僅包含數量為一的鉋切斜面4
31 3與數量為一的擋止直立面44，至於刀刃、刀鋒數量、位置

01 僅係簡單選用，故已揭示系爭專利請求項5附屬技術特徵；
02 證據2說明書第[0022]段及圖式第3圖已揭示系爭專利請求項
03 6附屬技術特徵；證據5圖式第1圖揭示該刀座藉由軸螺釘6及
04 調節螺釘17卡制於軸3的鑽孔5及螺紋孔16與異形體2的鑽孔4
05 及通孔15，使異形體2不會繞軸3旋轉移動，已揭示系爭專利
06 請求項8附屬技術特徵；證據6說明書第8頁第17至20行揭示
07 之鍵塊30、第一鍵槽22及第二鍵槽43即相當於系爭專利請求
08 項9之肋條、內卡固槽及外卡固槽，已揭示系爭專利請求項9
09 附屬技術特徵，故系爭專利請求項4至6、8至9亦不具進步
10 性，原處分並無違誤，訴願機關遞為維持，亦無不合等詞，
11 為其判斷之基礎。

12 四、本院按：

13 (一)專利法第58條第4項規定：「發明專利權範圍，以申請專利
14 範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖
15 式。」由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申
16 請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整
17 體觀察，以瞭解該發明之目的、作用及效果。申請專利範圍
18 係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除說
19 明書已明確表示申請專利範圍應限於實施例及圖式外，不得
20 將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，變更申請專
21 利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。又請求項如有複
22 數元件，並使用開放性連接詞（例如「包含」或「包
23 括」），即表示元件之組合不排除請求項未記載之元件，因
24 此請求項記載「一」特定元件，如未特別限定係「單一」，
25 其意義應係指數量為一或一以上，如未特別限定構造，亦不
26 得限定其構造為一體成型。本件系爭專利之發明為「刀
27 軸」，依系爭專利請求項1內容「一種刀軸，包含：一傳動
28 桿，圍繞一軸線並沿該軸線方向延伸，且該傳動桿的材質為
29 鋼；一刀座，圍繞該傳動桿並沿該軸線方向沿伸，且卡固於
30 該傳動桿，其中，該刀座的材質為鋁合金；複數刀片，繞該
31 軸線並間隔設置於該刀座，其中，該刀座包括複數繞該軸線

且間隔設置的鎖固孔，每一刀片包括一連通該等鎖固孔的孔洞組；複數卡固於該傳動桿與該刀座間的定位件，該傳動桿的表面形成複數第一定位段，該刀座包括複數分別連通該等第一定位段的第二定位段，其中，該等定位件設置於相對應的該第一定位段與該第二定位段間，藉由該等定位件卡制於該傳動桿的該第一定位段與該刀座的該第二定位段，使該刀座不會繞該傳動桿旋轉移動；及複數繞該軸線且間隔設置於該刀座的鎖固件，每一鎖固件穿伸該等刀片的該孔洞組並可拆卸地螺鎖於相對應的該等鎖固孔，將該等刀片鎖固於該刀座。」可知，系爭專利之「刀軸」具有傳動桿、刀座、定位件及鎖固件等複數元件，並使用開放性連接詞即「包含」用以說明系爭專利之「刀軸」不排除請求項未記載之元件，且申請專利範圍並未限定其刀座為「單一」，亦未限定其結構為「一體成型」，依上開說明，自不得參酌系爭專利說明書之圖式，而解釋系爭專利之「刀座」為「單一」或「一體成型」，原判決據此認定系爭專利之「刀座」不限於「單一」或「一體成型」，亦不排除由複數結構組合而成，且系爭專利主要發明目的及功效係為藉由變更傳動軸及刀座材質減輕重量、不易生鏽、減少刀片鬆動及降低成本，該刀座為單一或複數結構組合而成，皆可藉由變更材質達到相同目的及功效等情，並無違誤，亦無判決不備理由或理由矛盾之情事。上訴意旨主張系爭專利請求項1已記載「一刀座」之構件，參酌系爭專利說明書圖1、圖2、圖4、圖5、圖8、圖9所揭示系爭專利之實施例可知，刀座為「單一」、「一體成型」、「非由複數個次級結構組合而成」，原審認定事實與所引用證據不符及矛盾云云，指摘原判決違反申請專利範圍解釋原則、行政訴訟法第125條、第133條、第189條規定，以及適用103年修正公布之專利法第120條準用同法第58條第4項及第22條不當、理由不備或矛盾之違法，均無可採。

(二)按進步性之判斷涉及複數引證技術內容之結合時，應考量該所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證

之技術內容而完成該發明，而是否有動機能結合複數引證，則應綜合考量技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功能或作用之共通性及教示或建議等事項。而所稱技術領域之關連性，係以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷，判斷某一引證之技術內容的技術領域，得就應用該技術之物、原理、機制或作用等予以考量。本件依原審確定之事實，現有刀軸之傳動桿與該刀軸的材質皆為鐵，整體重量較重，且使用時間久之後，該刀座會生鏽，與刀片卡固處容易造成鬆動，刀座材質為鐵的成本較為昂貴，為解決上開技術問題，系爭專利乃提供一種重量較輕、不易生鏽及成本較低的刀軸。系爭專利之刀軸，其傳動桿材質為鋼，刀座材質為鋁合金，相較於習知的刀軸，重量較為減輕，可達成刀座不易生鏽，與該等刀片長時間配合使用時，不會因為生鏽造成該刀座與該等刀片的連結處出現鬆動，且刀座材質為鋁合金，有降低成本之功效。至本件被上訴人所提出之舉發證據，其中，證據2為我國公告第M493452號「多段式的刀片及刀具」新型專利，創作內容為刨木用之多段式刀具，證據4為美國公告第000000000號專利，其發明內容為切削木材之刀頭，證據5為美國公告第000000000號專利，其發明內容為電動手持刨削機，證據6為我國公告第0000000號「螺旋鉋刀裝置」新型專利，其創作內容為刨木刀具，證據3為西元2013年4月18日美國公開第000000/000000000號專利，其發明內容為研磨滾輪組件及其製造方法。其中，證據2、4、5、6均係切削加工之刀具，惟證據3之發明係研磨滾輪組件，依該專利說明書第[0004]及第[0007]段所載，研磨滾輪係應用於熟料研磨機，而該發明之熟料研磨機係用於將熟料塊（即大型燃煤發電廠及爐具在燃燒過程所產生灰渣）研磨成細小顆粒，以便透過氣力或液力管道輸送進行處理或排放，因熟料研磨機係在高溫、腐蝕及磨蝕性環境下運行，而承受嚴苛的操作負載，故研磨滾輪的研磨表面通常由高硬

01 度、耐磨合金鑄鐵製成，幾乎無法進行焊接，因此無法將研
02 磨滾輪直接焊接至驅動軸，該發明係利用嵌入板（insert
03 plate）將熟料研磨滾輪連接至驅動軸，並藉由緊固件固定
04 連接以解決上開技術問題，至於該專利說明書第[0031]段則
05 記載「延伸軸310內部部分312是單獨加工或鑄造而成，並可
06 由任何適合的材料製成，例如鋼材。為了提供在研磨機運轉
07 時抵抗施加於延伸軸上的應力所需的強度與韌性，會選用碳
08 鋼或合金鋼。……」足見延伸軸材料採用鋼材，其作用係為
09 提供研磨機運轉時抵抗施加於延伸軸上的應力所需強度與韌
10 性，與證據2、4、5、6之機制或作用有所不同，是否具有技
11 術領域之關連性，且所欲解決問題及功能或作用是否具共通
12 性，而使所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合上開證
13 據，非無疑義。況參加人係主張證據2、3、4、5或證據2、
14 3、4、6或證據2、3、4、5、6與系爭專利說明書所載先前技
15 術之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，並經原審
16 於準備程序列為爭點，惟原判決理由均未就系爭專利請求項
17 1與系爭專利說明書所載先前技術進行比對說明，則原判決
18 逕以證據2、3、4、5、6均屬利用一傳動桿旋轉驅動切削刀
19 具對工件進行加工，即認定證據2、3、4、5、6於技術領域
20 上具有關連性，且因證據2之刀軸3、證據3之轉輥210、證據
21 4之刀架1、證據5之異形體2及證據6之刀盤60皆結合旋轉傳
22 動桿，驅動前開切削刀具旋轉進行切削，於作用、功能上具
23 有共通性，故所屬技術領域中具有通常知識者具有合理動機
24 結合證據2、3、4、5或2、3、4、6，並據以認定系爭專利請
25 求項1為證據2、3、4、5或證據2、3、4、6或證據2、3、4、
26 5、6與系爭專利說明書所載先前技術之組合所能輕易完成，
27 即有適用法規不當及理由不備之違法。上訴意旨據此指摘原
28 判決違背法令，即屬有據。

29 五、原判決既有前述違背法令情事，且其違法情事足以影響判決
30 結果，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為有理
31 由。因本件事證尚有未明，本院無從自為判決，有由原審再

01 行調查審認之必要，爰將原判決廢棄，發回原審另為適法之
02 裁判。

03 六、據上論結，本件上訴為有理由。依智慧財產案件審理法第2
04 條、行政訴訟法第256條第1項、第260條第1項，判決如主
05 文。

06 中 華 民 國 114 年 11 月 19 日

07 最高行政法院第一庭

08 審判長法官 胡 方 新

09 法官 梁 哲 瑋

10 法官 張 國 勳

11 法官 林 麗 真

12 法官 林 欣 蓉

13 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

14 中 華 民 國 114 年 11 月 19 日

15 書記官 張 玉 純