

智慧財產及商業法院民事判決

111年度民專上字第25號

上訴人 鑫茂機械工業股份有限公司

法定代理人 劉金源

訴訟代理人 馮博生律師

複代理人 游舒涵律師

訴訟代理人 沈宗原律師

輔佐人 紀佩君

黃以政

被上訴人 凱鎮企業股份有限公司

兼法定

代理人 賴麗琴

上二人共同

訴訟代理人 楊理安律師

趙嘉文

吳俊億

上列當事人間請求排除侵害專利權等事件，上訴人對於中華民國111年3月31日本院110年度民專訴字第29號第一審判決提起上訴，本院於112年11月9日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴及擴張之訴均駁回。

第二審(含擴張之訴)訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

壹、程序部分

- (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)第75條第1項前段規定：「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民事事件，適用本法修正施行前之規定。」本件係智慧財產案件審理法修正施行前繫屬於本院，應適用修正前之規定，合先敘明。
- (二)按第二審訴之追加，非經他造同意不得為之，但請求之基礎事實同一者，或擴張、減縮應受判決事項之聲明者，不在此限，此觀民事訴訟法第446條第1項、第255條第1項第2款、第3款規定甚明。原審駁回上訴人於原審全部之請求，上訴人提起本件上訴時，聲明：1.原判決不利於上訴人部分及該部分之訴訟費用均廢棄。2.被上訴人等不得自行或使第三人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口用於50160CC-WHD、50180CC-WHD、50110CC-WHD、50100PC-WHD、50200PC-WHD、MI-81160、MI-81190或其他適用CSA編號第255938號之手壓刨機與刨床之刀軸，或為其他侵害中華民國第M482492號新型專利、M531893號新型專利之行為。3.被上訴人等應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為前述目的而進口之上述刀軸全數回收並銷毀。4.被上訴人等應連帶給付上訴人新臺幣(下同)150萬元整，暨自原審起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。5.就第2至4項聲明，願供擔保，請准宣告假執行(本院卷一第81、82頁)。嗣於112年10月30日本院訴訟程序中將前述聲明之金錢請求擴張為1,400萬元(本院卷三第318頁)，並於言詞辯論期日更正其上訴聲明第1項為：原判決廢棄。核係本於同一基礎事實之擴張與更正，其基礎事實尚屬相同，證據可共通使用，核與前揭規定相符，應予准許。

貳、實體部分

一、本件上訴人主張：伊為我國專利證號第M482492號新型專利(下稱系爭專利1)及第M531893號新型專利(下稱系爭專利2，與系爭專利1合稱為系爭專利)之專利權人。系爭專利1之螺旋刨刀軸為實現雙刀刀片與四刀刀片共用於同一刀軸結構，在鄰接於安裝部之靠抵部提供與安裝部為「垂直」之垂直面，讓雙刀刀片沒有刀刃的一側可抵靠於垂直面；及提供與垂直面鄰接之傾斜面，讓四刀刀片之一側可抵靠於傾斜面，而實現同一安裝部可彈性地安裝雙刀刀片或四刀刀片之功效與目的，無論其是雙刀或四刀，皆受到良好靠抵而提供穩定刨切之功能。被上訴人凱鎮企業股份有限公司(下稱凱鎮公司)於我國製造、販賣、為販賣之要約而出口至北美地區，經加拿大標準協會(Canadian Standards Association，下簡稱「CSA集團」)審核認證CSA編號第255938號之刀軸產品(下稱系爭刀軸，型號包含50160CC-WHD、50180CC-WHD、50110CC-WHD之手壓刨機，與型號50100PC-WHD、50200PC-WHD之刨床)分別經訴外人美商Wahuda LLC.公司使用於其販售型號50160CC-WHD、50180CC-WHD及50110CC-WHD之手壓刨機、型號50100PC-WHD及50200PC-WHD之刨床產品，及加拿大商K.M.S. Tools & Equipment Ltd.公司使用於其販售型號MI-81160、MI-81190之手壓刨機產品，系爭刀軸經本院以110年度民聲字第8號裁定准許於110年4月12日保全證據，依伊所提專利侵權鑑定報告分析，系爭刀軸亦存在供個別雙刀刀片頂抵之垂直面，及供個別四刀刀片頂抵之傾斜面結構，使用者可利用該垂直面與雙刀刀片作靠抵，進而提供與系爭專利1相同之結構與功效，已落入系爭專利1請求項1至4、7至10及系爭專利2請求項1、4、8之文義範圍，而構成專利侵權。凱鎮公司從事與伊相同或相似之業務，竟疏於查證，致其所製造、販賣之系爭刀軸侵害伊所有系爭專利，顯有故意或過失。

又被上訴人賴麗琴(下稱其名)為凱鎮公司之負責人，依公司法第23條第2項規定應與凱鎮公司負連帶賠償責任。爰依專利法第120條準用同法第96條第1項至第3項規定起訴，請求排除侵害及命被上訴人負連帶損害賠償責任等語。原審駁回上訴人全部之請求，上訴人不服，提起上訴，並聲明：(一)原判決廢棄。(二)被上訴人等不得自行或使第三人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口用於50160CC-WHD、50180CC-WHD、50110CC-WHD、50100PC-WHD、50200PC-WHD、MI-81160、MI-81190或其他適用CSA編號第255938號之手壓刨機與刨床之刀軸，或為其他侵害中華民國第M482492號新型專利、M531893號新型專利之行為。(三)被上訴人等應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為前述目的而進口之上述刀軸全數回收並銷毀。(四)被上訴人等應連帶給付上訴人1,400萬元整，暨自原審起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。(五)就第2至4項聲明，願供擔保，請准宣告假執行。

二、被上訴人則以：

(一)系爭專利1所欲解決之問題在於提供一種能彈性配置雙刀刀片及四刀刀片之螺旋刨刀軸及其刀軸裝置，可藉由靠抵部之垂直面及傾斜面，使同一種螺旋刨刀軸能方便供兩種不同類型之刀片固定，進而達到彈性配置之功效。伊所製造之系爭刀軸靠抵部並無明顯垂直面，不適用於提供個別雙刀刀片頂抵之用。系爭刀軸上雖有「細微斷層」，惟該「細微斷層」僅是系爭刀軸防止應力集中所設之「凹槽」，為刀軸成型過程所產生不可預期之結果。又該凹槽之設計可產生逃角之作用，目的在使刀片與安裝部及傾斜面(靠抵部)精準定位。系爭刀軸之各「細微斷層」與安裝部或傾斜面(靠抵部)之傾角並不相同，同時由於各細微斷層之精度並非一致，且各細微斷層相對於傾斜面(靠抵部)所佔比例也很小，根本無

法用於安裝「雙刀刀片」，即無法達成靠抵穩固、提供精密刨削加工之目的，是系爭刀軸並未落入系爭專利1請求項1、4之文義範圍。依上訴人所提原判決附件二報告所附照片，僅揭示系爭刀軸之外周緣具有螺絲(即所指定位件)，無法證明系爭刀軸之螺絲係卡固於傳動桿與刀座之間，亦未提供傳動桿與刀座之分解構造，根本無法判定傳動桿具有第一定位段，以及刀座之第二定位段與第一定位段為連通，當然也無法直接證明該刀軸具有系爭專利2螺絲設置於第一定位段與第二定位段間之技術手段。系爭刀軸之刀軸與刀座間係以緊配合、刀片之沉頭螺絲鎖固及鎖固螺絲三種方式固定，其中以緊配合固定，而以螺絲將兩種或兩種以上之物件相互結合，為機械工業界常見之固定手段，是系爭刀軸不僅不符合系爭專利2請求項1之文義範圍，系爭專利2請求項1之文義範圍亦涵蓋先前技術已先占之技術範圍，伊亦得主張先前技術抗辯。

(二)乙證1、2、4已分別揭露系爭專利1各請求項之技術特徵，乙證1、2、4均使用於鉋木機之鉋刀裝置，具有組合動機，所屬技術領域具通常知識者依乙證1、2、4之教示加以組合即能輕易完成系爭專利1之技術特徵，是乙證1、或乙證1、2之組合或乙證1、2、4之組合，足以證明系爭專利1不具進步性。另乙證2、6至9及先前技術亦分別揭露系爭專利2各請求項之技術特徵，而乙證2、6至9及先前技術之技術領域、所欲解決之問題、功能或作用均為相同關聯，具有組合動機，所屬技術領域具通常知識者依乙證2、6至9及先前技術之教示加以組合，即能輕易完成系爭專利2之技術特徵，是乙證2、6至9及先前技術之組合，足以證明系爭專利2不具進步性。

聲明：(一)駁回上訴。(二)如受不利判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

三、不爭執事項：

(一)上訴人為系爭專利1、2之專利權人。系爭專利1申請日為103年1

月22日，專利期間自103年1月22日至113年1月21日止；系爭專利2申請日為105年6月1日，專利期間自105年6月1日至115年5月31日止。

(二)本院110年度民聲字第8號所保全之系爭刀軸(適用機器型號：50160CC-WHD、50180CC-WHD、50110CC-WHD)由凱鎮公司生產。

(三)系爭刀軸經本院勘驗結果如原審110年09月28日勘驗筆錄(原審卷二第341頁至第350頁)、照片(原審卷三第311頁、原審卷五第15頁至第29頁)所載。

(四)系爭刀軸傳動桿之材質為鋼，刀座材質為鋁合金。

(五)系爭專利2於更正前請求項1內容為「1、一種刀軸，包含：一傳動桿，圍繞一軸線並沿該軸線方向延伸，且該傳動桿的材質為鋼；一刀座，圍繞在該傳動桿並沿該軸線方向延伸，且卡固於該傳動桿，其中，該刀座的材質為鋁合金，及複數刀片，繞該軸線並間隔設置於該刀座」，後經經濟部智慧財產局(下稱智慧局)109年4月27日(109)智專三(三)04076字第10940613930號函通知「本案請求項第1至3、7、9的創作，參照所列引用文獻1及2標示之相關段落的記載，不具進步性」。上訴人嗣於109年5月14日申請更正系爭專利2，將請求項7之技術特徵併入請求項1中，並刪除請求項7。

(六)上訴人嗣於111年11月3日再向智慧局申請更正系爭專利2之申請專利範圍，將系爭專利2請求項2及請求項3之技術特徵併入請求項1中，並刪除請求項2及請求項3，原依附於請求項3之請求項4則更正為依附於請求項1。

四、本件爭點：

(一)系爭專利1部分：

1.系爭刀軸有無落入系爭專利1請求項1至4、7至10之文義範圍？

2.乙證1、乙證2、或乙證4，是否足以證明系爭專利1請求項1至4、7至10不具新穎性？

3.乙證1、乙證2、或乙證4，或乙證2、4之組合，或乙證1、2、4之組合，是否足以證明系爭專利1請求項1至4、7至10不具進步性？

(二)系爭專利2於111年11月3日更正後之審理部分：

1.系爭刀軸有無落入系爭專利2更正後請求項1、4、8之文義範圍？

2.乙證2、8及先前技術之組合，是否足以證明系爭專利2更正後請求項1不具進步性？

3.乙證6、8、9及先前技術之組合，是否足以證明系爭專利2更正後請求項1不具進步性？

4.乙證2、6、8及先前技術之組合，是否足以證明系爭專利2更正後請求項4不具進步性？

5.乙證6、8、9及先前技術之組合，是否足以證明系爭專利2更正後請求項4不具進步性？

6.乙證2、8、9及先前技術之組合，是否足以證明系爭專利2更正後請求項8不具進步性？

7.乙證6、8、9及先前技術之組合，是否足以證明系爭專利2更正後請求項8不具進步性？

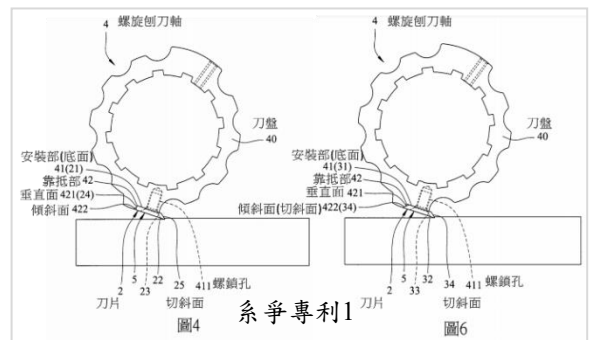
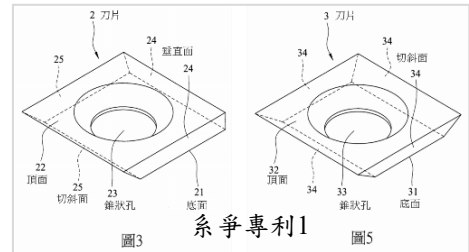
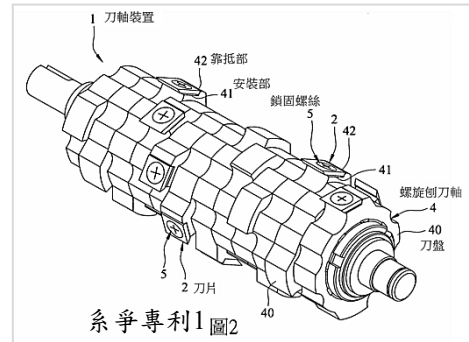
(三)上訴人請求排除侵害及連帶損害賠償有無理由？損害賠償金額為若干？

五、本院判斷理由：

(一)乙證1、乙證2、或乙證4，均不足以證明系爭專利1請求項1至4、7至10不具新穎性：

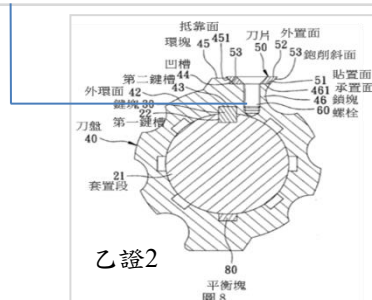
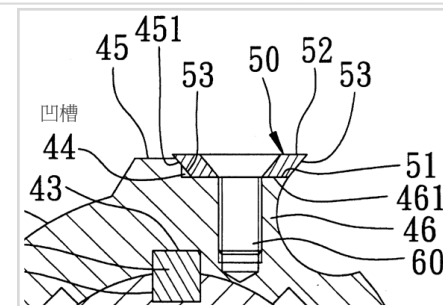
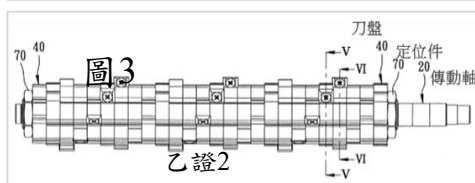
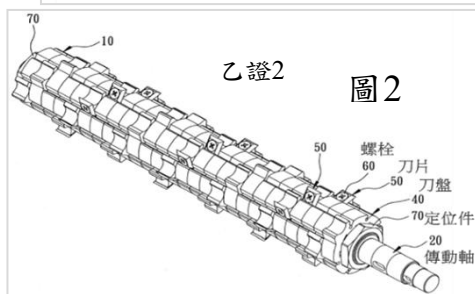
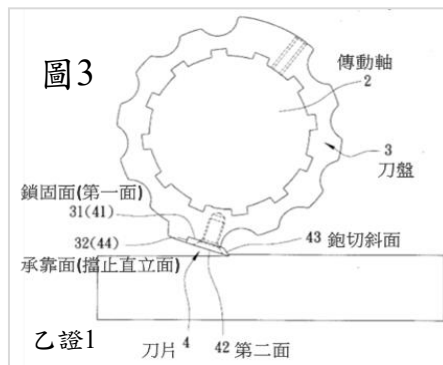
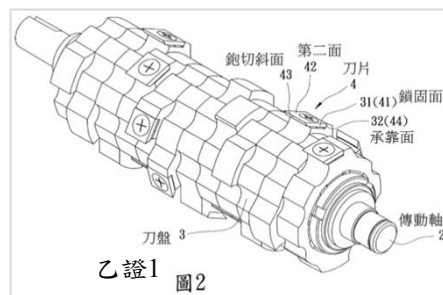
1. 本件上訴人係主張被上訴人所生產之系爭刀軸文義侵害系爭專利

1請求項1至4、7至10等項，是本件有關系爭專利1所生爭議之判斷，亦僅以前述請求項為範圍，合先敘明。經查，系爭專利1係揭露一種螺旋刨刀軸，樞設於一平鉋機且受傳動而轉動，並適用於供複數雙刀刀片與複數四刀刀片設置，該螺旋刨刀軸包含複數安裝部，及複數靠抵部，該等安裝部彼此相間隔設置，並分別具有一能供個別刀片設置的螺鎖孔，該等靠抵部分別對應該等安裝部設置，且分別具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面，及一自相鄰的垂直面朝遠離開安裝部之方向傾斜延伸並能供個別四刀刀片頂抵的傾斜面(參右3圖及系爭專利1摘要所示，原審卷一第66頁)。有關係爭專利1請求項1至4、7至10等各項之技術內容，詳如附表一所示，茲不復贅。

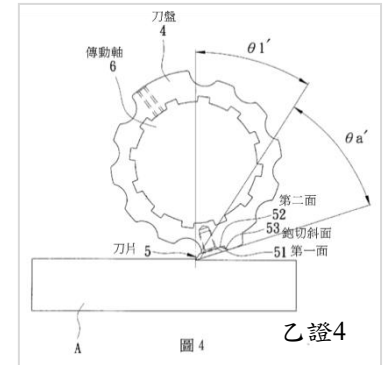
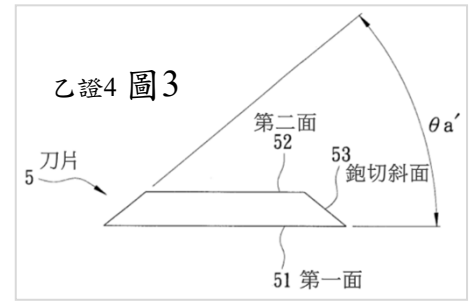


2. 被上訴人抗辯系爭專利1有無效事由，主要係援引乙證1，乙證2及乙證4等證據，並以上開引證單獨、或乙證2、4之組合，或乙證1、2、4之組合作為證明系爭專利1無效之依據。經查，乙證1係西元2009年8月11日公告之我國第M362754號「螺旋鉋刀的刀片」專利案，其公告日早於系爭專利1申請日(103年1月22日)，自可作為與系爭專利1比對之適格先前技術。乙證1係揭露一種螺旋鉋刀的刀片，螺旋鉋刀包含一傳動軸及複數套於傳動軸的刀盤，每一刀盤包括一供刀片鎖置的鎖固面及一供刀片承靠的承靠面。刀片包含

一貼靠於鎖固面的第一面、一與該第一面間隔設置的第二面，及自第一面延伸至第二面的一鉋切斜面與一擋止直立面，擋止直立面與第二面呈直立設置，且對應刀盤的鎖固面與承靠面同樣呈直立設置，增加擋止直立面與鎖固面間的承靠強度，提昇刀片安裝於對應刀盤的穩固度(參右上2圖及乙證1摘要，原審卷一第436頁)。另乙證2為2008年10月11日公告之我國第M342259號「螺旋鉋刀裝置」專利案，其公告日亦早於系爭專利1及系爭專利2之申請日，自亦可作為比對之適格先前技術。經查，乙證2係揭露一種螺旋鉋刀裝置，包含一傳動軸，套置於該傳動軸的多數刀盤，分別鎖置固定於該等刀盤的多數刀片，及分別安裝於該傳動軸使該等刀盤定位的二定位件。每一刀盤分別具有圍繞一軸線的一內環面與一外環面，一自該外環面朝向該內環面設置的凹槽，及分別位於該凹槽兩側的一環塊與一鎖塊，且該等刀盤的鎖塊沿該軸線呈螺旋狀排列。該等刀片分別鎖置固定於該等鎖塊並抵靠該環塊。藉由上述組成，使本新型具有製造較方便、省時及可降低製造成本的特性(參右下4圖及乙證2摘要，原審卷一第460頁)。另乙證4為2009年4月1日公告之我國第M353812號「螺旋鉋刀的刀片」專利案，其公告日亦早於系爭專利



1申請日，為適格之先前技術。經查，乙證4係揭示一種螺旋鉋刀的刀片適用於一螺旋鉋刀，該螺旋鉋刀包含一傳動軸、複數套於該傳動軸的刀盤，及複數分別鎖置於該等刀盤的刀片，每一刀片包括一第一面、一第二面及一鉋切斜面，該第二面面積小於該第一面且與該第一面間隔設置，該鉋切斜面由該第一面朝該第二面逐漸向內收，該第一面與鉋切斜面夾一銳角，該銳角範圍為35~45，使得該螺旋鉋刀操作時更加順暢，進而能降低負載電流(參右2圖及乙證4摘要，原審卷一第500頁)。



3.經查，乙證1說明書第4頁倒數第4行記載「該螺旋鉋刀包含一傳動軸」等語，可知乙證1之螺旋鉋刀應係受傳動而轉動，另依其圖式第2圖螺旋鉋刀之形狀(參前頁右側最上圖)，可知其係屬於平鉋式之螺旋鉋刀，是乙證1顯已揭露系爭專利1請求項1所揭示之「一種螺旋刨刀軸，樞設於一平鉋機且受傳動而轉動」技術特徵；另依乙證1圖式第2圖及說明書第4頁倒數第2行至第3行揭露之「每一刀盤3包括一供該刀片4鎖置的鎖固面31，及一供該刀片承靠的承靠面32」等語，可知其鎖固面、承靠面相當於系爭專利1請求項1之安裝部、靠抵部；乙證1圖式第3圖(參前頁右側自上而下第2圖)揭露鎖固面31具有可供鎖固件(未標號)鎖固之螺鎖孔(未標號)，及垂直鄰接於鎖固面且能供個別刀片4頂抵之承靠面32，是乙證1亦已揭露系爭專利1請求項1之「複數安裝部，彼此相間隔設置，並分別具有一能供個別刀片設置的螺鎖孔；及複數靠抵部，分別對應該等安裝部設置，且具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面」技術特徵；另乙證1圖式第1圖及說

明書第3頁【先前技術】欄第1行揭露「參閱圖1，已知的螺旋鉋刀1包含一傳動軸11、複數套於該傳動軸11的刀盤12，及複數鎖置於該等刀盤12的刀片13，每一刀盤12包括一供該刀片13鎖置的鎖固面121，及一供該刀片13承靠的承靠面122。以往的一種螺旋鉋刀1的刀片13包含一貼靠於對應刀盤12鎖固面121的第一面131、一面積大於該第一面131且與該第一面131間隔設置的第二面132，及四由該第一面131的四側邊延伸至該第二面132四側邊的鉋切斜面133，其中一鉋切斜面133抵靠於對應刀盤12的承靠面122。」等技術特徵，可知乙證1鉋切斜面133、承靠面122相當於系爭專利1請求項1之「朝遠離安裝部之方向傾斜延伸並能供個別四刀刀片頂抵的傾斜面」等結構，故乙證1顯已揭露系爭專利1請求項1「朝遠離安裝部之方向傾斜延伸並能供個別四刀刀片頂抵的傾斜面」之技術特徵。另乙證1雖分別於其【先前技術】欄中揭露傾斜面，並於自身之創作說明中揭露垂直面，惟乙證1創作自身並未同時揭露垂直面與傾斜面，即乙證1之創作並未同時揭露系爭專利1請求項1之「且分別具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面，及一自相鄰的垂直面朝遠離安裝部之方向傾斜延伸並能供個別四刀刀片頂抵的傾斜面」技術特徵，自無法證明系爭專利1請求項1不具新穎性。而系爭專利1請求項2、3均為依附於請求項1之附屬項，係進一步界定請求項1之技術內容(請求項2、3之技術內容詳如附表一所示，茲不復贅)，乙證1既無法證明系爭專利1請求項1不具新穎性，自亦無法證明系爭專利1請求項2、3不具新穎性。

- 4.承前所述，乙證1之螺旋鉋刀係受傳動而轉動，屬於平鉋式之螺旋鉋刀且具有複數刀片，是乙證1已揭露系爭專利1請求項4「一種刀軸裝置，樞設於一平鉋機且受傳動而轉動，並包含：複數刀片；及一螺旋刨刀軸，樞設於一平鉋機且受傳動而轉動」之技術特徵；

另乙證1之鎖固面、承靠面相當於系爭專利1請求項4之安裝部、靠抵部；乙證1圖式第2圖揭露複數個相間隔設置之鎖固面31及複數個分別對應鎖固面31之承靠面32，乙證1複數個鎖固面31及複數個承靠面32，相當於系爭專利1請求項4複數相間隔設置之安裝部，及複數分別對應該等安裝部設置之靠抵部；另乙證1圖式第3圖揭露鎖固面31具有可供鎖固件(未標號)鎖固之螺鎖孔(未標號)，及垂直鄰接於鎖固面且能供個別刀片4頂抵之承靠面32，乙證1螺鎖孔、承靠面32相當於系爭專利1請求項4螺鎖孔、垂直面；是乙證1已揭露系爭專利1請求項4之技術特徵；另依前述之乙證1圖式第1圖及說明書第3頁【先前技術】欄第1行所揭露之技術特徵，其中乙證1之承靠面122相當於系爭專利1請求項1傾斜面，故乙證1亦已揭露系爭專利1請求項4「朝遠離該安裝部之方向傾斜延伸並能供個別刀片頂抵的傾斜面」之技術特徵。惟亦如前述，乙證1雖分別於其【先前技術】欄揭露傾斜面，於其創作中揭露垂直面，乙證1之創作本身並未同時揭露垂直面與傾斜面，即乙證1並未揭露系爭專利1請求項4之全部技術特徵，自亦無法證明系爭專利1請求項4不具新穎性。至系爭專利1請求項7至10(附屬技術特徵詳如附表一所示)係直接或間接依附於請求項4，進一步限縮請求項4之範圍，乙證1既無法證明系爭專利1請求項4不具新穎性，自亦無法證明系爭專利1請求項7至10不具新穎性(爭點(一)2.)。

5. 乙證2為一種螺旋鉋刀裝置，其說明書第6頁【實施方式】欄第4行至第7行揭露「本新型螺旋鉋刀裝置適用於安裝於一鉋木機，該較佳實施例包含一傳動軸20、一鍵塊30、多數刀盤40、多數刀片50、多數螺栓60及二定位件70」之特徵，可知乙證2之螺旋鉋刀裝置亦係受傳動而轉動；另乙證2圖式第2圖揭露其螺旋鉋刀之形狀為圓柱形，可知其亦屬於平鉋式之螺旋鉋刀，是乙證2亦已揭露系爭專利1請求項1之螺旋鉋刀技術特徵。另依乙證2圖式第4圖、說明書

第7頁第7行至第10行記載「該鎖塊46具有一自該凹槽44沿徑向往外設置用以供該刀片50置放的承置面461。該螺孔47是沿一垂直該承置面461的方向設置於該鎖塊46。」等內容，可知乙證2之承置面、螺孔相當於系爭專利1請求項1之安裝部、螺鎖孔，乙證2圖式第2圖揭露複數個刀盤40、複數個刀片50及複數個螺栓60，其第4圖揭露刀盤40上具有承置面461，此相當於系爭專利1請求項1之複數安裝部彼此相間隔設置特徵，可知乙證2已揭露系爭專利1請求項1「複數安裝部，彼此相間隔設置，並分別具有一能供個別刀片設置的螺鎖孔」之技術特徵。另乙證2圖式第8圖揭露其凹槽44為直角三角形，抵靠面451為傾斜面；乙證2說明書第7頁第5行至第6行記載「該環塊45具有一連接該外環面42與該凹槽44並鄰近該鎖塊46用以供該刀片50抵靠的抵靠面451。」等特徵，其抵靠面相當於系爭專利1請求項1之靠抵部，故乙證2已揭露系爭專利1請求項1「複數靠抵部，分別對應該等安裝部設置，且具有一能供個別四刀刀片頂抵的傾斜面」之技術特徵。另乙證2說明書第5行至第6行雖揭露有凹槽44，惟並未說明該凹槽44之作用功能，是縱使乙證2圖式第8圖揭露凹槽44為直角三角形，然因其既未說明凹槽44之作用功能，亦未揭露可利用凹槽44直角三角形垂直面用來抵頂雙刀刀片之技術內容，自難謂乙證2已明確揭露系爭專利1請求項1「且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面」之技術特徵，故乙證2無法證明系爭專利1請求項1不具新穎性。而系爭專利1請求項2、3係依附請求項1，進一步限縮請求項1之範圍，乙證2既無法證明系爭專利1請求項1不具新穎性，自亦無法證明系爭專利1請求項2、3不具新穎性。另系爭專利1請求項4為「一種刀軸裝置」之獨立項，而乙證2並未明確揭露系爭專利1請求項1「靠抵部具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵」之技術特徵，已如前述，系爭專利1請求項1此一技術特徵與請求項4之技術特徵實質相同，準此以解，乙證2自亦未完全揭露系爭專利1請求項4之所有技

術特徵，不足以證明系爭專利1請求項4不具新穎性。至系爭專利1請求項7至10係直接或間接依附於請求項4，進一步限縮請求項4之範圍，乙證2既無法證明系爭專利1請求項4不具新穎性，當亦無法證明系爭專利1請求項7至10不具新穎性(爭點(-)2.)。

- 6.另乙證4為一種螺旋鉋刀刀片，其說明書第6頁第3行至第5行記載「螺旋鉋刀包含一傳動軸、複數套於該傳動軸的刀盤，及複數分別鎖置於該等刀盤的刀片，每一刀片包括一第一面、一第二面及一鉋切斜面。」等技術特徵，可知乙證4係一種包含傳動軸之螺旋鉋刀，此相當於系爭專利1請求項1螺旋鉋刀軸。又乙證4亦使用於平鉋機，是乙證4亦已揭露系爭專利1請求項1「一種螺旋刨刀軸，樞設於一平鉋機且受傳動而轉動，並適用於供複數刀片設置」之技術特徵；另乙證4圖式第3、4圖揭露其刀片5藉由一固定件(未標號)設置固定於刀盤4之安裝部(未標號)上，其第1圖復揭露複數刀盤2，該刀盤上具有安裝部(未標號)，該複數刀盤之安裝部彼此相間隔設置等，此相當於系爭專利1請求項1「複數安裝部，彼此相間隔設置，並分別具有一能供個別刀片設置的螺鎖孔」之技術特徵。乙證4圖式第4圖並揭露其刀片鉋切斜面53靠抵於刀盤靠抵部(未標號)，且靠抵部係與安裝部對應設置之技術，乙證4上述技術特徵相當於系爭專利1之靠抵部分別對應於安裝部設置、且具有供刀片頂抵之傾斜面之技術特徵，故乙證4已揭露系爭專利1請求項1「複數靠抵部，分別對應該等安裝部設置，且具有一朝遠離安裝部之方向傾斜延伸並能供個別刀片頂抵的傾斜面」之技術特徵。另乙證4圖式第4圖雖在其第二面52、鉋切斜面53間揭露一直角三角形，惟乙證4說明書內容並未對此有任何說明，或對此標示元件符號，是縱使乙證4圖式第4圖揭露直角三角形，尚難據以推論其已揭露可利用直角三角形垂直面用來抵頂雙刀刀片之技術內容，進而據以認定乙證4已揭露系爭專利1請求項1「靠抵部具有一

實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面」之技術特徵，是乙證4亦無法證明系爭專利1請求項1不具新穎性。至系爭專利1請求項2、3係依附於請求項1之附屬項，解釋上包含請求項1之技術特徵，乙證4既無法證明系爭專利1請求項1不具新穎性，自亦無法證明系爭專利1請求項2、3不具新穎性。前已述及，乙證4並未明確揭露系爭專利1請求項1「靠抵部具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵」之技術特徵，而請求項1此一特徵與系爭專利1請求項4之技術特徵實質相同，是乙證4亦未完全揭露系爭專利1請求項4之全部技術特徵，亦無法證明系爭專利1請求項4不具新穎性。至系爭專利1請求項7至10係直接或間接依附於請求項4之附屬項，乙證4既無法證明系爭專利1請求項4不具新穎性，自亦無法證明系爭專利1請求項7至10不具新穎性(爭點(一)2.)。

(二)乙證1、乙證4各自無法證明系爭專利1請求項1至4、7至10不具進步性，惟乙證2單獨或乙證2、4之組合，或乙證1、2、4之組合，足以證明系爭專利1請求項1至4、7至10不具進步性：

1.前已述及，乙證1雖揭露四刀刀片應用於螺旋鉋刀軸、且將鉋切斜面設置於呈斜面之承靠面，該部分技術特徵相當於系爭專利1請求項1「且分別具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面」之技術特徵，惟乙證1並未揭露系爭專利1請求項1「且分別具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面，及一自相鄰的垂直面朝遠離安裝部之方向傾斜延伸並能供個別四刀刀片頂抵的傾斜面」之技術特徵。而乙證1所載先前技術與乙證1本身之創作係屬兩個不同之實施方式，即乙證1本身創作之承靠面僅揭露垂直面，適用於雙刀刀片(不適用四刀刀片)，而乙證1所載之先前技術其承靠面僅揭露傾斜面，適用於四刀刀片(不適用雙刀刀片)，是乙證1之創作本身並未同時

揭露具有垂直面與傾斜面之構造，在欠缺建議與教示下，所屬技術領域具通常知識者並無理由將乙證1先前技術單獨揭露之傾斜面與乙證1本案創作單獨揭露之垂直面結合而輕易完成系爭專利1請求項1之創作，不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。而系爭專利1請求項2、3係依附於請求項1之附屬項，除包含請求項1所有之技術特徵外，更進一步限縮請求項1範圍，乙證1既無法證明系爭專利1請求項1不具進步性，自亦無法證明系爭專利1請求項2、3不具進步性。

2.承前所述，乙證1並未揭露系爭專利1請求項1之技術特徵，而請求項1之技術特徵與請求項4「及一自相鄰的垂直面朝遠離該安裝部之方向傾斜延伸且能供個別刀片頂抵的傾斜面」之技術特徵實質相同。乙證1既未同時揭露請求項1之具有垂直面與傾斜面之構造，在欠缺建議與教示下，所屬技術領域具通常知識者亦無理由將乙證1之先前技術所載之傾斜面與乙證1創作本身之垂直面結合而輕易完成系爭專利1請求項4之創作，是乙證1不足以證明系爭專利1請求項4不具進步性。而系爭專利1請求項7至10係直接或間接依附請求項4之附屬項，除具有請求項4之所有技術特徵外，進一步限縮請求項4範圍，而乙證1既無法證明系爭專利1請求項4不具進步性，當亦無法證明系爭專利1請求項7至10不具進步性。

3.亦如前述，乙證4並未明確揭露系爭專利1請求項1「靠抵部具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刃刀片頂抵的垂直面」之技術特徵，此一差異技術特徵主要在於系爭專利1請求項1具有可供個別雙刃刀片頂抵之功能，使螺旋刨刀軸具有能彈性配置雙刃刀片及四刃刀片之功效，故乙證4單獨亦不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性。而系爭專利1請求項2至4、7至10係直接或間接依附請求項1之附屬項，乙證4既不足以證明系爭專利1請求項1不具進步性，當亦不足以證明系爭專利1請求項2至4、7至10不

具進步性。

- 4.前於新穎性判斷時雖曾述及乙證2並未明確揭露系爭專利1請求項1「靠抵部具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面」之技術特徵，惟乙證2圖式第8圖已明確揭露一直角三角形凹槽44，該直角三角形凹槽44即具有一垂直面，且相鄰垂直面上方之傾斜抵靠面451可供四刀刀片50抵靠。乙證2說明書內容雖未揭露該凹槽44作用功能，惟系爭專利1之先前技術第【0002】段已揭露「習知裝設於鉋削木材的平鉋機內部的螺旋刨刀軸10適用供一刀片11裝設，該刀片11具有一底面111及一垂直於該底面111的抵靠面112。該螺旋刨刀軸10包含一安裝面101及一垂直於該安裝面101的承托面102。藉由將該刀片11連接固定於該安裝面101，並利用該承托面102限位頂抵，能達到穩定加工的功效。」等先前技術特徵(原審卷一第246頁)，可知系爭專利1先前技術已揭露習知垂直面之構造可供雙刀刀片頂抵，換言之，系爭專利1申請時，所屬技術領域具通常知識者均已習知垂直面構造可供雙刀刀片頂抵，準此，乙證2圖式第8圖既已明確揭露一直角三角形凹槽44，系爭專利1申請時，所屬技術領域具通常知識者亦可知悉乙證2圖式第8圖揭露之直角三角形凹槽44垂直面及相鄰垂直面上之抵靠面451亦可供雙刀刀片頂抵，此即相當於系爭專利1請求項1「且分別具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面，及一自相鄰的垂直面朝遠離安裝部之方向傾斜延伸並能供個別四刀刀片頂抵的傾斜面」之技術特徵。故系爭專利1請求項1乃所屬技術領域具通常知識者依據乙證2所能輕易完成，不具進步性。
- 5.系爭專利1請求項2係依附於請求項1之附屬項，除請求項1之技術特徵外，另進一步限縮請求項1之範圍如附表一所示，茲不復贅。經查，乙證2說明書第7頁倒數第4行揭露「組裝時，只需將該刀片

50的貼置面51置放在該承置面461上，並使該刀片50的其中一刨削斜面53靠抵該環塊45的靠抵面451」之技術特徵(原審卷一第464頁)，其中，乙證2承置面461、靠抵面451相當於系爭專利1請求項2安裝部、靠抵部；另乙證2圖式第2圖亦揭露承置面461、靠抵面451沿螺旋刨刀軸之自身旋轉軸線螺旋間隔設置之特徵，亦即乙證2已揭露系爭專利1請求項2之附屬技術特徵，而乙證2可以證明系爭專利1請求項1不具進步性，業如前述，故乙證2亦可以證明系爭專利1請求項2不具進步性。

6.系爭專利1請求項3亦係為依附於請求項1之附屬項，除具有請求項1所有之技術特徵外，進一步限縮請求項1之範圍如附表一所示，亦不復贅。經查，乙證2承置面461、環塊45之垂直面亦相當於系爭專利1請求項3安裝部、靠抵部之垂直面，另乙證2圖式第8圖揭露其承置面461沿該螺旋刨刀軸之切線方向延伸、環塊45之垂直面沿該螺旋刨刀軸之徑向方向延伸，可知乙證2已揭露系爭專利1請求項3之附屬技術特徵，而乙證2可以證明系爭專利1請求項1不具進步性，已如前述，是乙證2亦足以證明系爭專利1請求項3不具進步性。

7.前雖述及乙證2未明確揭露系爭專利1請求項4「該等靠抵部分別具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別刀片頂抵的垂直面」之技術特徵，惟乙證2圖式第8圖已明確揭露一直角三角形凹槽44，該直角三角形凹槽44即具有一垂直面，且相鄰垂直面上方之傾斜抵靠面451可供四刃刀片50抵靠，加以系爭專利1之先前技術第【0002】段已揭露垂直面之構造可供雙刃刀片頂抵之習知技術，所屬技術領域具通常知識者依系爭專利1申請時所知之先前技術，並配合乙證2圖式第8圖揭露之直角三角形凹槽44垂直面及相鄰垂直面上之抵靠面451，即可得知乙證2圖式第8圖揭露之直角三角形凹槽44垂直面及相鄰垂直面上之抵靠面451，相當於系爭專利

1請求項4「該等靠抵部分別具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別刀片頂抵的垂直面，及一自相鄰的垂直面朝遠離該安裝部之方向傾斜延伸且能供個別刀片頂抵的傾斜面」之技術特徵。故系爭專利1請求項4乃所屬技術領域具通常知識者依據乙證2所能輕易完成，不具進步性。

8.系爭專利1請求項7係依附於請求項4之附屬項，其進一步限縮之權利範圍亦如附表一所示。經查，乙證2圖式第2、3、8圖揭露其刀片50為四刃刀片且中央具有一錐狀孔(未標示)，說明書第7頁倒數第3行揭露「並使該刀片50的其中一刨削斜面53抵靠該環塊45的抵靠面451。」特徵(原審卷一第464頁)，其中錐狀孔及刀片50即相當於系爭專利1請求項7之錐狀孔、四刃刀片；另乙證2所揭示之刀片為四刃刀片及使該刀片50之其中一刨削斜面53抵靠該環塊45之抵靠面451，此相當於系爭專利1請求項7之「四彼此相鄰接之切斜面」，該等切斜面能頂抵固定於相對應之靠抵部傾斜面上。由是可知，乙證2已揭露系爭專利1請求項7之附屬技術特徵，而乙證2可以證明系爭專利1請求項4不具進步性，已如前述，是乙證2亦足以證明系爭專利1請求項7不具進步性。至系爭專利1請求項8係依附於請求項7之附屬項，其進一步限縮如附表一所示之權利範圍。經查，乙證2圖式第1圖已揭露螺栓14固定於鎖塊122，其螺栓相當於系爭專利1請求項8之鎖固螺絲，另乙證2圖式第2圖亦揭露有複數螺栓60，可知乙證2已揭露系爭專利1請求項8之附屬技術特徵，而乙證2足以證明系爭專利1請求項7不具進步性，已如前述，是乙證2亦足以證明系爭專利1請求項8不具進步性。

9.系爭專利1請求項9係依附於請求項4至8之附屬項，進一步限縮請求項4至8之權利範圍為「其中，該等安裝部及該等靠抵部沿該螺旋刨刀軸的自身旋轉軸線螺旋間隔設置。」。經查，乙證2圖式第2、3、8圖已揭露其承置面461及抵靠面451沿該螺旋刨刀軸的自身

旋轉軸線螺旋間隔設置，可知乙證2業已揭露系爭專利1請求項9之附屬技術特徵，而乙證2足以證明系爭專利1請求項4、7至8不具進步性，業如前述，是乙證2亦可以證明系爭專利1請求項9不具進步性。另系爭專利1請求項10亦係依附於請求項4至8之附屬項，其進一步限縮請求項4至8之範圍為「其中，該安裝部實質沿該螺旋刨刀軸的切線方向延伸，該靠抵部的垂直面實質沿該螺旋刨刀軸的徑向方向延伸。」。經查，乙證2圖式第8圖所揭露之承置面461及環塊45之垂直面相當於系爭專利1請求項10安裝部、靠抵部之垂直面，另乙證2圖式第8圖亦已揭露其承置面461沿該螺旋刨刀軸之切線方向延伸、環塊45之垂直面沿該螺旋刨刀軸之徑向方向延伸，可知乙證2業已揭露系爭專利1請求項10之附屬技術特徵，而乙證2足以證明系爭專利1請求項1、請求項4至8不具進步性，已如前述，是乙證2亦足以證明系爭專利1請求項10不具進步性。綜上所述，乙證2足以證明系爭專利1請求項1至4、7至10不具進步性，準此以解，乙證2、4之組合，乙證1、2、4之組合亦均足以證明系爭專利1請求項1至4、7至10不具進步性。

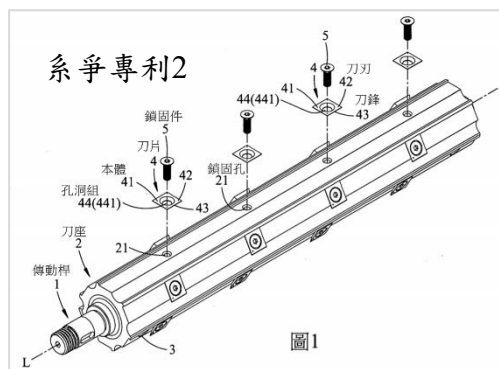
- 10.上訴人主張於乙證2提出之時空背景尚無雙刀刀片應用於螺旋式刨刀，相關刀軸結構並無對應之垂直面供刀片靠抵，是乙證2號圖8中環塊45與刀片間之凹槽僅係針對刀片50所設之逃角(本院卷三第328頁至第329頁)，非為了雙刀刀片而提供承靠面云云(本院卷四第30頁)。惟查，乙證2圖8已明確揭露其凹槽44為一直角三角形且具有一垂直面，而有關逃角應限於如何角度範圍並未設有規定，是縱使該凹槽44為上訴人所稱之逃角，亦屬一具垂直面之逃角。系爭專利1記載之先前技術既已揭露習知垂直面構造可供雙刀刀片頂抵，可知在系爭專利1申請時，所屬技術領域具通常知識者已知習知垂直面構造可供雙刀刀片頂抵，是縱使乙證2提出之時空背景尚無雙刀刀片應用於螺旋式刨刀，在系爭專利1申請時，所屬技

術領域具通常知識者在參酌乙證2圖8中環塊45與刀片間之凹槽垂直面，即可得知該垂直面亦可用以供雙刃刀片頂抵，是上訴人前開主張並不可採。

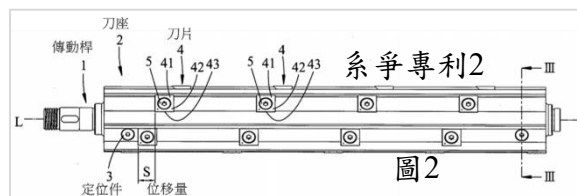
(三)乙證2、8及先前技術之組合，足以證明系爭專利2更正後請求項1不具進步性：

1.上訴人就系爭專利2曾多次申請更正，均經智慧局准予更正、公告

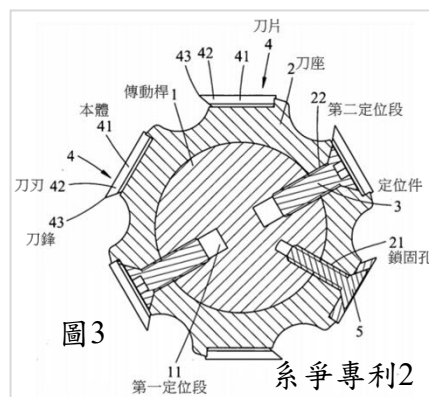
在案。經查，系爭專利2係揭露一種刀軸，包含一傳動桿、一刀座、複數刀片、複數鎖固件，及複數定位件，該傳動桿圍繞一軸線並沿該軸線方向延伸，且該傳動桿的材質為鋼，該刀座圍繞該傳動桿並沿該軸線方向



沿伸，且卡固於該傳動桿，其中，該刀座的材質為鋁合金，該等刀片繞該軸線並間隔設置於該刀座。該刀座的材質為鋁合金，相

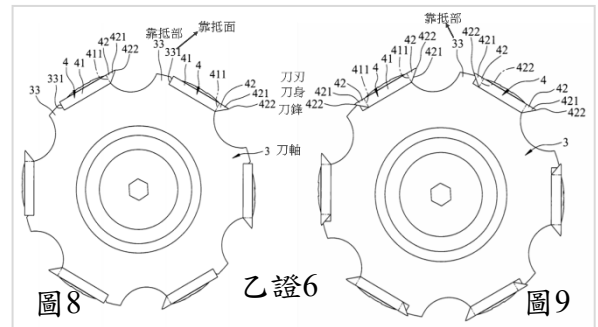


較於習知的刀軸，重量較為減輕，且該刀座不易生鏽，與該等刀片長時間配合使用時，不會因為生鏽造成該刀座與該等刀片的連結處出現鬆動的情況，並且，該刀座的材質為鋁合金，可降低其成本(參右3圖及系爭專利2摘要，原審卷一第263頁)。系爭專利2請求項共計15項，其中請

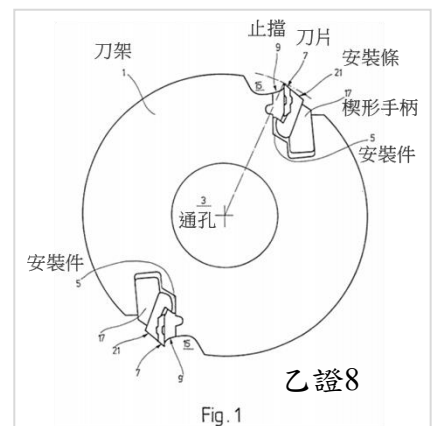


求項1為獨立項，餘為附屬項，由於本件上訴人僅主張系爭刀軸文義侵害系爭專利2請求項1、4、8，故本件有關係爭專利2所生爭議之判斷，亦僅以前述請求項為範圍，合先敘明。而有關係爭專利2請求項1、4、8各項之申請權利範圍詳如附表二所載，茲不復贅。

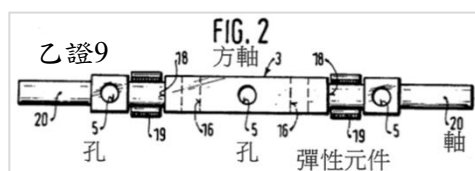
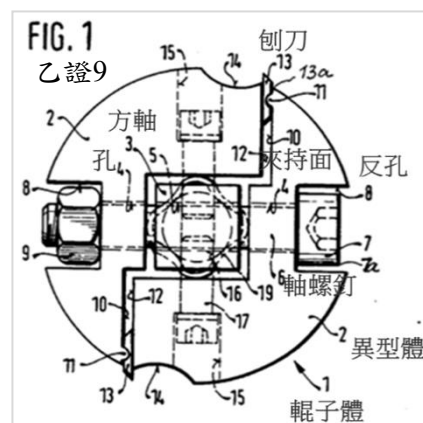
2.本件被上訴人抗辯系爭專利2具有無效事由，主要係援引乙證2、6、8、9為證，其中乙證2之技術內容業如前述，亦不復贅。經查，乙證6為2015年1月11日公告之我國第M493452號「多段式的刀片及刀具」專利案，其公告日早於系爭專利2申請日(105年6月1日)，可為適格比對之先前技術。乙證6係揭露一種刀具，包含一刀軸及複數刀片。該刀軸繞一軸線並沿一長方向延伸，該等刀片繞該軸線並依序間隔設置於該刀軸，每一刀片包括一本體、複數刀刃及至少一間隔段，該等刀刃沿該長方向間隔地形成於該本體的長側緣，每一刀刃具有一由該長側緣並實質上沿垂直該長方向朝外延伸的刀身，及一形成於該刀身的外側緣並沿該長方向延伸的刀鋒，每一間隔段是由兩兩相鄰之刀刃的刀身及該長側緣圍繞界定，兩相鄰之刀片的刀鋒相對形成一沿該長方向的位移量。在刨



木的過程可有效降低噪音、減少阻力，及減少該刀軸及該等刀片的加工成本(參右上圖及乙證6摘要，原審卷一第525頁)。另乙證8為2013年4月18日公告之美國第5904193號專利案，其公告日亦早於系爭專利2申請日，為適格之先前技術。經查，乙證8係揭露一種刀頭，特別是一種刨削刀頭，其刀架(1)至少有一個徑向向外的刀片(7)的安裝件(5)。在每個安裝件(5)上裝有一個楔形手柄(17)，它可以相對於刀架(1)移動，並且當刀片(7)以至少一個運動部分徑向向外移動時，它將刀片(7)壓在安裝件(5)上的一個止擋(9)上。位於刀片(7)和楔形手柄(17)之間的是一個安裝條(21)，它可以相對於



楔形手柄(17)和安裝件(5)上的止擋(9)移動，當楔形手柄(17)向內移動時，它可以釋放刀片(7)，使其徑向向外移動(參前頁右下圖及乙證8摘要，原審卷一第562頁)。另乙證9則為1985年12月10日公告之美國第4557305號專利案，其公告日亦早於系爭專利2申請日，可為比對之適格先前技術。經查，乙證9係揭露一種用於電機驅動的手搖刨床的刀座，包括一個輓子體，該輓子體由兩個截面相同的異形體組成。這兩個異形體相互配合，在其間夾住一把刨刀。在異形體和方軸之間，在方軸的各個凹槽中都有定心彈簧元件。為了緊固異形體和夾住被夾住的刨刀，使用了穿過輓子體的軸螺釘。與軸螺釘垂直並與異形體的抓取表面平行的是調整螺釘，用於異形體相對於彼此和相對於軸的橫向移動。因此，刨刀的位置是可以調整的(參右圖及乙證9摘要，原審卷一第570頁)。



- 3.前已述及，乙證2為一種螺旋鉋刀裝置，其圖式第3、4圖及說明書第6頁第15行至第18行已揭露「本新型螺旋鉋刀裝置適用於安裝於一鉋木機，該較佳實施例包含一傳動軸20、一鍵塊30、多數刀盤40、多數刀片50、多數螺栓60及二定位件70。」特徵，其中傳動軸20、鍵塊30、多數刀盤40、刀片50，相當於系爭專利2更正後請求項1之傳動桿、定位件、刀座、刀片；另乙證2圖式第2至4圖揭露其傳動軸20沿軸線方向延伸，複數刀盤40圍繞傳動軸並沿軸線方向延伸且卡固於傳動軸，複數刀片50繞軸線且間隔設置於複數刀盤40，此相當於系爭專利2更正後請求項1傳動桿圍繞一軸線並沿該軸線方向延伸、刀座圍繞該傳動桿並沿該軸線方向沿伸且卡固於該傳動桿、複數刀片繞該軸線並間隔設置於該刀座之技術特

徵，是乙證2已然揭露系爭專利2更正後請求項1「一種刀軸，包含：一傳動桿，圍繞一軸線並沿該軸線方向延伸；一刀座，圍繞該傳動桿並沿該軸線方向沿伸，且卡固於該傳動桿；複數刀片，繞該軸線並間隔設置於該刀座」之技術特徵。又乙證2說明書第6頁第19行至第7頁第2行記載「傳動軸20包括圍繞一軸線I的一套置段21，一沿該軸線I設置於該套置段21的第一鍵槽22，及分別自該套置段21的二反向端沿該軸線I縮徑延伸的二螺紋段23。該鍵塊30安裝固定在該第一鍵槽22內並局部凸出該套置段21。每一刀盤40分別包括以不等徑度圍繞該軸線I的一內環面41與一外環面42，自該內環面41朝向該外環面42設置並呈等角度分佈的多數第二鍵槽43。」技術特徵，其第一鍵槽、第二鍵槽、鍵塊，相當於系爭專利2更正後請求項1第一定位段、第二定位段、定位件；乙證2說明書第8頁第17行至第21行記載「首先將該鍵塊30置入該傳動軸20的第一鍵槽22內，然後依次將該等刀盤40套置在該傳動軸20外，同時藉由該等第二鍵槽43套置於該鍵塊30及使相鄰二刀盤40的鎖塊46沿該軸線I錯開，如此就可以使該等刀片50沿該軸線I呈螺旋狀排列。」技術特徵，其將鍵塊設置於第一鍵槽與第二鍵槽間，相當於系爭專利2更正後請求項1定位件設置於相對應之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之該第一定位段與該刀座之該第二定位段，使該刀座不會繞該傳動桿旋轉移動，故乙證2已揭露系爭專利2更正後請求項1「卡固於該傳動桿與該刀座間的定位件」、「傳動桿表面形成第一定位段」之技術特徵。

4. 乙證2圖式第4圖揭露刀盤40上設有螺孔47，可供刀片50上穿孔54對應鎖固，乙證2螺孔47、穿孔54相當於系爭專利2請求項2鎖固孔、孔洞組；乙證2圖式第3圖揭露刀盤螺孔繞軸線間隔設置，故乙證2已揭露系爭專利2更正後請求項1「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」

之技術特徵；乙證2圖式第2、4圖揭露利用螺栓60穿設於刀片50上穿孔54與刀盤40上螺孔47而將刀片鎖固於刀盤40，故乙證2已揭露系爭專利2更正後請求項1「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」之技術特徵。綜合歸納前述結構特徵，可知乙證2並未揭露系爭專利2更正後請求項1「傳動桿的材質為鋼」、「刀座的材質為鋁合金」、「複數卡固於該傳動桿與該刀座間的定位件」、「傳動桿表面形成複數第一定位段」之技術特徵。

5. 惟查，乙證8說明書第2欄第24行至第29行揭示「一種用於加工木材或塑膠的刨削刀頭有一個刀架1，它由一個圓柱體製成，並有一個中心通孔3用於接收軸。通孔3的中心定義了刀架1的旋轉軸。為了減輕重量，刀架1最好由鋁製成。」等特徵，業已揭露鋁製成之刀架1，其刀架相當於系爭專利2更正後請求項1之刀座，而將刀架材質由鋁變化為鋁合金乃所屬技術領域具通常知識者可輕易完成之技術，並無無法預期之功效。另系爭專利2之【先前技術】欄第4行揭露「該傳動桿與刀軸材質皆為鐵」，係揭露傳動桿材質為鐵之先前技術，而鋼相較於鐵不容易生鏽乃一般知識，是倘為了使傳動桿不易生鏽，將其材質由鐵變更為鋼亦為所屬技術領域具通常知識者所能輕易完成，亦未具無法預期之功效。另乙證2已揭露單一鍵塊30、單一第一鍵槽22之技術特徵，將其中之單一鍵塊30、單一第一鍵槽22變化為複數鍵塊、複數第一鍵槽，其功能同樣能配合複數刀盤40之複數第二鍵槽43用以固定傳動桿與刀盤，此為所屬技術領域具通常知識者依乙證2之教示所能輕易完成，亦未具無法預期之功效。而乙證2、8均屬鉋刀軸技術領域，兩者於置放刀具之刀座及傳動軸在作用功能上具有共通性，所屬技術領域具通常知識者具有合理動機結合乙證2、8並簡單變更傳動軸及刀座

材質、鍵塊與第一鍵槽數量而得到系爭專利2更正後請求項1之創作，且系爭專利2更正後請求項1相較乙證2、8之組合並未具無法預期之功效，是系爭專利2更正後請求項1顯為所屬技術領域具通常知識者依據乙證2、8之教示所能輕易完成，不具進步性。

(四)乙證2、6、8及先前技術之組合，足以證明系爭專利2更正後請求項4不具進步性：

系爭專利2更正後請求項4係依附於請求項1之附屬項，除請求項1之所有技術特徵外，更進一步限定如附表二所示之附屬技術特徵。經查，乙證2圖式第4圖業已揭露刀片50包括本體、刀刃、刀鋒，圖式第3圖亦已揭露相鄰兩刀片沿軸線方向具有一小段重疊部分，致相鄰刀鋒所形成之位移量小於任一刀鋒長度之技術，可知乙證2已揭露系爭專利2更正後請求項4之附屬技術特徵。而乙證2、8及先前技術之組合足以證明系爭專利2更正後請求項4不具進步性，業如前述，故乙證2、6、8及先前技術之組合自亦足以證明系爭專利2更正後請求項4不具進步性

(五)乙證2、8、9及先前技術之組合，足以證明系爭專利2更正後請求項8不具進步性：

系爭專利2更正後請求項8係依附於請求項1之附屬項，除包含請求項1所有之技術特徵外，進一步限定如附表二所示之附屬技術特徵。經查，乙證9說明書第3欄第9行至第22行記載「每個異形體2都有一個孔4，該孔與方軸3上的孔5對齊，以確定一個徑向延伸至方軸3或輓子體1旋轉軸的通孔。從圖2可以看出，方軸3上有三個孔5，這些孔與異形體2中各自的孔對齊，這樣就得到了三個通孔。在各異形體2中的孔4伸長時，在每個異形體中都有反孔8，以便各軸螺釘6可以通過各自的通孔插入，其中每個軸螺釘6的頭部7停留在相關反孔8中。」等技術內容，其中異形體上的孔4、方軸上的孔5、軸螺釘6等，相當於系爭專利2更正後請求項8第二定位段、

鎖孔、螺栓，可知乙證9業已揭露系爭專利2更正後請求項8附屬技術特徵。而乙證2、8、9均屬刀軸技術領域，三者於置放刀具之刀座及傳動軸在作用功能上具有共通性，所屬技術領域具通常知識者自有結合三者之動機。而乙證2、8及先前技術之組合已足以證明系爭專利2更正後請求項1不具進步性，已如前述，則乙證2、8、9及先前技術之組合當亦可以證明系爭專利2更正後請求項8不具進步性。

(六)乙證6、8、9及先前技術之組合，足以證明系爭專利2更正後請求項1、4、8不具進步性：

1.經查，乙證6說明書第【0021】段揭露「該刀軸3圍繞一軸線X並沿一長方向A延伸」特徵，其圖式第3圖揭露刀軸3具有一傳動桿圍繞一軸線X並沿該軸線方向延伸，刀軸3具有一刀座圍繞傳動桿並沿該軸線X方向延伸，且刀座卡固於傳動桿，其刀軸、傳動桿、刀座相當於系爭專利2更正後請求項1刀軸、傳動桿、刀座，故乙證6已揭露系爭專利2更正後請求項1「一種刀軸，包含：一傳動桿，圍繞一軸線並沿該軸線方向延伸；一刀座，圍繞該傳動桿並沿該軸線方向沿伸，且卡固於該傳動桿」之技術特徵。另乙證6說明書第【0020】段已揭露「參閱圖3與圖4，本新型刀具之第一實施例包含：一刀軸3、複數刀片4，及複數鎖固件5。」特徵，其圖式第3、4圖復揭露複數刀片4繞軸線X並間隔設置於刀座，可知其亦已揭露系爭專利2更正後請求項1「複數刀片，繞該軸線並間隔設置於該刀座」之技術特徵。又乙證6說明書第【0021】段揭露「該刀軸3圍繞一軸線X並沿一長方向A延伸，並包括複數沿該長方向A並間隔排列的鎖固孔31」、說明書第【0022】段揭露「該等刀片4繞該軸線X依序設置於該刀軸3，在本實施例中，該等刀片4的數目為六。每一刀片4包括一沿該長方向A延伸並具有兩個位於兩相反側之長側緣411的本體41、複數沿該長方向A且分別間隔地形成於該

等長側緣411的刀刃42、至少一介於該等刀刃42之間の間隔段43，及複數沿該長方向A間隔排列的固定孔44。」等，其中鎖固孔31、固定孔44相當於系爭專利2更正後請求項1之鎖固孔、孔洞組；乙證6圖式第3圖揭露刀軸3包括複數繞該軸線且間隔設置的鎖固孔31，亦已揭露系爭專利2更正後請求項1「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」之技術特徵。另乙證6圖式第3圖揭露利用複數鎖固件5繞該軸線且間隔設置於刀軸3，且鎖固件5藉由刀片4上固定孔44與刀軸3上鎖固孔31將刀片4鎖固於刀軸3，可知乙證6亦已揭露系爭專利2更正後請求項1「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」之技術特徵。是綜觀上述比對結果，可知乙證6並未揭露系爭專利2更正後請求項1「該傳動桿的材質為鋼」、「刀座的材質為鋁合金」、「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」等技術特徵。

- 2.惟查，乙證8說明書第2欄第24行至第29行已揭露「一種用於加工木材或塑膠的刨削刀頭有一個刀架1，它由一個圓柱體製成，並有一個中心通孔3用於接收軸。通孔3的中心定義了刀架1的旋轉軸。為了減輕重量，刀架1最好由鋁製成。」等特徵，其已揭露採用鋁製成之刀架1，此相當於系爭專利2更正後請求項1刀座，而將刀架材質由鋁變更為鋁合金乃所屬技術領域具通常知識者可輕易變化完成之技術，且未具無法預期之功效。另系爭專利2【先前技術】

欄第4行揭露「該傳動桿與刀軸材質皆為鐵」之先前技術，而鋼相較於鐵不容易生鏽乃一般知識，故倘為了使傳動桿不易生鏽，將材質由鐵替換為鋼亦為所屬技術領域具通常知識者依據通常知識所能輕易完成，亦未具無法預期之功效。又乙證9為一種用於電機驅動之手鉋刀座，其說明書第3欄第9行至第22行記載「每個異形體2都有一個孔4，該孔與方軸3上的孔5對齊，以確定一個徑向延伸至方軸3或輓子體1旋轉軸的通孔。從圖2可以看出，方軸3上有三個孔5，這些孔與異形體2中各自的孔對齊，這樣就得到了三個通孔。在各異形體2中的孔4伸長時，在每個異形體中都有反孔8，以便各軸螺釘6可以通過各自的通孔插入，其中每個軸螺釘6的頭部7停留在相關反孔8中。」等特徵，其中之異形體2、方軸3、異形體上之孔4、方軸上之孔5及軸螺釘6等，相當於系爭專利2更正後請求項1之刀座、傳動桿、複數連通第一定位段的第二定位段、傳動桿表面形成複數第一定位段、複數卡固於傳動桿與刀座間的定位件等，準此以解，可知乙證9業已揭露系爭專利2更正後請求項1「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」之技術特徵。而乙證6、8、9同屬刀軸相關技術領域，三者於傳動軸之作用功能上具有共通性，所屬技術領域具通常知識者具有合理動機結合三者並簡單變更傳動軸、刀座材質而得到系爭專利2更正後請求項1之創作內容，且系爭專利2更正後請求項1相較乙證6、8、9之組合並未具無法預期之功效，是系爭專利2更正後請求項1乃所屬技術領域具通常知識者依據乙證6、8、9之教示即能輕易完成，不具進步性。

- 3.至系爭專利2更正後請求項4係依附於請求項1之附屬項，除包含請求項1所有之技術特徵外，更進一步限定如附表二所示之技術特徵。經查，乙證6圖式第8圖已揭露其刀片4包括本體41、刀刃42、刀鋒422，圖式第4圖揭露其相鄰兩刀片之刀鋒相對形成一沿該軸線方向之位移量，且該位移量小於任一刀鋒之長度，可知乙證6已揭露系爭專利2更正後請求項4之附屬技術特徵。而乙證6、8、9及先前技術之組合足以證明系爭專利2更正後請求項1不具進步性，已如前述，是乙證6、8、9及先前技術之組合亦可以證明系爭專利2更正後請求項4不具進步性。至系爭專利2更正後請求項8亦係依附於請求項1之附屬項，除包含請求項1所有之技術特徵外，更進一步限定如附表二所示之附屬技術特徵。經查，乙證9圖式第1圖所揭露之利用軸螺釘6穿設異形體2之孔4與方軸3之孔5，其軸螺釘6、孔4、5相當於系爭專利2更正後請求項8螺栓、鎖孔、第二定位段，是乙證9顯已揭露系爭專利2更正後請求項8之附屬技術特徵。而乙證6、8、9及先前技術之組合足以證明系爭專利2更正後請求項1不具進步性，已如前述，是乙證6、8、9及先前技術之組合自亦足以證明系爭專利2更正後請求項8不具進步性。
- 4.上訴人雖主張其於系爭專利2更正後請求項1記載一刀座與複數刀片組合之必要技術特徵，自己排除使用多個刀盤之技術方案，而刀座與刀盤為不同之元件結構，若任意將刀盤與刀座勾稽，一刀盤何以實現所屬技術領域所認知之刀軸刨削功能云云(本院卷一第94頁)。惟查，系爭專利2更正後請求項1既僅記載「一刀座」，未進一步界定刀座結構，其說明書亦未就「刀座」用語明確定義或說明，則系爭專利2更正後請求項1記載之「一刀座」之合理解釋應為「一承載刀具之座體」，至於該座體之型態，並未進一步限定，故系爭專利2更正後請求項1記載之「一刀座」即包含刀座係一整體型態，或由複數刀盤所組合而成等型態，凡此均不影響系

爭專利2解決先前技術問題之技術手段。又乙證2係以複數刀盤進行刨削，其功能與一整體型態之刀座並無不同，是上訴人主張系爭專利2更正後請求項1記載一刀座與複數刀片之組合，即已排除了使用多個刀盤之技術方案云云，並非可採。上訴人復主張系爭專利2更正後請求項1使用單一刀座作為鎖固複數刀片之整體結構，係屬乙證2所明示排除之實施態樣，符合「反向教示」之概念(本院卷一第96頁)，所屬技術領域具通常知識者參酌乙證2後會當然認為該「複數環狀刀盤」乃解決習知技術問題之重要技術手段，不會有動機將乙證2之技術往「單一刀座」之改良方向推導，或與其他「單一刀座」之先前技術結合運用而發展出系爭專利2之技術手段云云(本院卷一第100頁至第102頁)。惟如前所述，系爭專利2更正後請求項1既未界定「一刀座」即為單一刀座，自無從認為其為乙證2所明示排除之實施態樣，更無「反向教示」之適用。上訴人又主張所屬技術領域具通常知識者會清楚分辨複數刀盤並不同於單一刀座，亦無將其相互結合之動機云云(本院卷二第110頁)。惟上訴人所引之最高行政法院106年度判字第651號判決僅說明他案證據5「刀盤」結構與他案證據2「刀座」在技術組合上缺乏明顯的教示或建議，並未論述技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，與本件系爭專利2更正後請求項1技術內容亦不相同，自難比附援引作為本件兩種不同刀座間有無組合動機之判斷依據。

(七)上訴人請求排除侵害及連帶損害賠償並無理由：

按當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事訴訟法、行政訴訟法、植物品種及種苗法或其他法律有關停止訴訟程序之規定；前項情形，法院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中不得對於他造主張權利，修正前智慧財產案件審理

法第16條定有明文。本件上訴人主張被上訴人侵害系爭專利，主張依專利法第120條準用同法第96條第1至3項規定，請求排除侵害及請求被上訴人應負連帶損害賠償責任云云。被上訴人則抗辯系爭專利有無效事由，經本院審理結果，乙證2單獨或乙證2、4之組合，或乙證1、2、4之組合，足以證明系爭專利1請求項1至4、7至10不具進步性；而乙證2、8及先前技術之組合，足以證明系爭專利2更正後請求項1不具進步性；乙證2、6、8及先前技術之組合，足以證明系爭專利2更正後請求項4不具進步性；乙證2、8、9及先前技術之組合，足以證明系爭專利2更正後請求項8不具進步性；乙證6、8、9及先前技術之組合，足以證明系爭專利2更正後請求項1、4、8不具進步性，是系爭專利既有無效事由，上訴人依前開規定請求判令被上訴人等不得自行或使第三人製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口用於50160CC-WHD、50180CC-WHD、50110CC-WHD、50100PC-WHD、50200PC-WHD、MI-81160、MI-81190或其他適用CSA編號第255938號之手壓刨機與刨床之刀軸，或為其他侵害中華民國第M482492號新型專利、M531893號新型專利之行為；應將已製造、為販賣之要約、販賣、使用或為前述目的而進口之上述刀軸全數回收並銷毀；應連帶給付上訴人1,400萬元本息云云，自屬無據，應予駁回。

六、綜上所述，本件系爭專利有無效事由，上訴人依專利法第120條準用同法第96條第1至3項規定，訴請命被上訴人排除、防止侵害，並銷毀系爭刀軸產品及連帶賠償150萬元本息云云，自屬無稽，應予駁回。原審判決駁回上訴人在第一審之訴及假執行之聲請，經核並無違誤。上訴人仍執陳詞，指摘原判決不當，求予廢棄改判，並無理由。其於二審擴張請求被上訴人連帶負擔1,250萬元本息，亦無理由，應併予駁回。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法，以及系爭刀軸產品

有無侵害系爭專利等爭點，於本件判決結果均不生影響，爰不予一一論述，附此敘明。

據上論結，本件上訴及擴張之訴均為無理由，依修正前智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 112 年 12 月 14 日

智慧財產第二庭

審判長法 官 彭洪英

法 官 曾啓謀

法 官 汪漢卿

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀(均須按他造當事人之人數附繕本)，上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項(詳附註)所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 112 年 12 月 25 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1(第1項、第2項)

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。

附表一

專利別	系爭專利1(TW M482492)	
請求項	內 容	備 註
1	一種螺旋刨刀軸，樞設於一平鉋機且受傳動而轉動，並適用於供複數雙刀刀片與複數四刀刀片設置，該螺旋刨刀軸包含：複數安裝部，彼此相間隔設置，並分別具有一能供個別刀片設置的螺鎖孔；及複數靠抵部，分別對應該等安裝部設置，且分別具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別雙刀刀片頂抵的垂直面，及一自相鄰的垂直面朝遠離安裝部之方向傾斜延伸並能供個別四刀刀片頂抵的傾斜面。	獨立項
2	如請求項1所述的螺旋刨刀軸，其中，該等安裝部及該等靠抵部沿該螺旋刨刀軸的自身旋轉軸線螺旋間隔設置。	附屬項
3	3.如請求項1所述的螺旋刨刀軸，其中，該安裝部實質沿該螺旋刨刀軸的切線方向延伸，該靠抵部的垂直面實質沿該螺旋刨刀軸的徑向方向延伸。	附屬項
4	4.一種刀軸裝置，樞設於一平鉋機且受傳動而轉動，並包含：複數刀片；及一螺旋刨刀軸，樞設於該平刨機且受傳動而轉動，並包括複數相間隔設置的安裝部，及複數分別對應該等安裝部設置的靠抵部，該等安裝部分別具有一能供個別刀片設置的螺鎖孔，該等靠抵部分別具有一實質垂直鄰接相對應的安裝部且能供個別刀片頂抵的垂直面，及一自相鄰的垂直面朝遠離該安裝部之方向傾斜延伸且能供個別刀片頂抵的傾斜面。	獨立項
7	如請求項4所述的刀軸裝置，其中，該等刀片是四刀刀片，並分別包括一錐狀孔，及四彼此相鄰接的切斜面，該等切斜面能頂抵固定於相對應的靠抵部的傾斜面上。	附屬項
8	如請求項7所述的刀軸裝置，還包含複數穿過於該等刀片且螺鎖固定於該安裝部的螺鎖孔的鎖固螺絲。	附屬項
9	如請求項4至請求項8之其中任一項所述的刀軸裝置，其中，該等安裝部及該等靠抵部沿該螺旋刨刀軸的自身旋轉軸線螺旋間隔設置。	附屬項
10	如請求項4至請求項8之其中任一項所述的刀軸裝置，其中，該安裝部實質沿該螺旋刨刀軸的切線方向延伸，該靠抵部的垂直面實質沿該螺旋刨刀軸的徑向方向延伸。	附屬項

附表二

專利別	系爭專利2(TW M531893)	
請求項	內 容	備 註
1	一種刀軸，包含：一傳動桿，圍繞一軸線並沿該軸線方向延伸，且該傳動桿的材質為鋼；一刀座，圍繞該傳動桿並沿該軸線方向沿伸，且卡固於該傳動桿，其中，該刀座的材質為鋁合金；複數刀片，繞該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。	獨立項
4	如請求項1所述的刀軸，其中，每一刀片還包括一本體、至少一形成於該本體外側緣的刀刃，及至少一形成於每一刀刃外側緣的刀鋒，其中，相鄰兩刀片的刀鋒相對形成一沿該軸線方向的位移量，且該位移量小於任一刀鋒的長度。	附屬項
8	如請求項1所述的刀軸，其中，該等定位件為螺栓，該等第一定位段為設置於該傳動桿的鎖孔，該等第二定位段連通該刀座與相對應的該第一定位段，藉由將每一定位件分別穿伸於該等第二定位段，並鎖固於相對應的該第一定位段，使該刀座不會繞該傳動桿旋轉移動。	附屬項