

## 智慧財產法院 裁判書 -- 行政類

【裁判字號】 99,行專訴,138  
 【裁判日期】 1000303  
 【裁判案由】 新型專利舉發  
 【裁判全文】

### 智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第138號  
 100年2月10日辯論終結

原 告 台利村企業有限公司  
 代 表 人 廖明科  
 訴訟代理人 鄭再欽專利代理人  
 被 告 經濟部智慧財產局  
 代 表 人 王美花（局長）住同上  
 訴訟代理人 林瑞祥  
 參 加 人 李旺生

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國99年7月7日經訴字第09906059280號訴願決定，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，本院判決如下：

#### 主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告就第97215970號「S G 鑽頭研磨機的靜點研磨裝置」新型專利舉發事件（N01），應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

#### 事實及理由

##### 一、事實概要：

參加人李旺生前於民國97年9月4日以「S G 鑽頭研磨機的靜點研磨裝置」向被告原處分機關經濟部智慧財產局申請新型專利，經被告編為第97215970號進行形式審查准予專利後，發給新型第M356568號專利證書。嗣原告以系爭專利有違專利法第94條第1項第1款、第2款及第4項之規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，於99年3月2日以（99）智專三（三）05052字第09920133430號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年7月7日經訴字第09906059280號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

##### 二、原告之主張：

（一）系爭專利之申請專利範圍第1項：「一種SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，係包括：一機體，該機體設有一底座（相當於證據2之機座100），於該底座的頂面結合一立板（相當於證據2之支撐件12），該立板係垂直設置的板體，於該立板的中間穿設一軸孔，於該立板的側面結合一馬達（相當於證據2之動力源10），該馬達朝立一側伸設一穿過該軸孔的傳動軸（相當於證據2之動力軸11），於該傳動軸的自由端結

合一磨輪（相當於證據2 之砂輪13），該磨輪係圓板體，於該磨輪的周面形成一研磨面；一逃隙角研磨器（相當於證據2 之第二研磨座30），該逃隙角研磨器係設有一調整支架（相當於證據2 之支撐件12的上部），該調整支架係結合於該立板對應該磨輪的側面，於該調整支架結合一朝該磨輪延伸的逃隙角研磨座（相當於證據2 之第二研磨座之座體31），於該逃隙角研磨座以垂直於頂面的形態朝下穿設一插孔，該插孔的中心位置係以斜向的形態朝下指向該磨輪偏心位置的頂部角落（相當於證據2 之第二研磨座之座體31，座體31設有以垂直於頂面的形態朝下穿設一插孔），對應插孔的頂端靠近以及遠離該磨輪的兩側，於該逃隙角研磨座的頂面朝上凸設兩相對的卡制部（相當於補充證據之第二研磨座50之定位件51和限制栓52）。由上可知，系爭專利於申請專利範圍第1 項大部份之技術特徵皆可從證據2 得到相關及相同作用功能的元件，即使證據2 因無在研磨座上設置和系爭專利相同的卡制座而無法證明系爭專利不具新穎性要件，惟依專利審查基準，證據2 應能證明系爭專利之申請專利範圍第1 項確實不具進步性要件。

(二)系爭專利之申請專利範圍第2 項：「如申請專利範圍第1 項所述之SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，其中，所述立板係沿前、後方向延伸的矩形板體並分為左、右兩面（相當於證據2 之支撐件12），所述馬達係結合於該立板的右面，所述逃隙角研磨器的調整支架係以可朝所述磨輪方向俯仰旋轉的形態結合於該立板的左側面（相當於證據2 之座體31可改變其所在之傾斜度）」，可參證據2 之說明書第8 頁第7 至14行。故證據2 足以證明系爭專利之申請專利範圍第2 項不具進步性要件。

(三)系爭專利之申請專利範圍第3 項：「如申請專利範圍第2 項所述之SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，其中，於所述立板頂部後端的角落形成一凹口，對應凹口的下方以及內側，分別在該立板的左、右兩面之間穿設一樞孔以及一窗孔，又於該凹口的前側面朝該窗孔的方向穿設一調整螺孔；所述調整支架係直立設置且沿左右方向延伸的板體，該調整支架以右面抵靠於該立板設有樞孔處，於該調整支架右面的頂端朝該凹口凸伸一延伸部，對應該樞孔於該調整支架的右面穿設一鎖孔，設有一樞軸螺栓，以該樞軸螺栓穿經該樞孔而螺鎖於該調整支架的鎖孔；又於該延伸部對應該調整螺孔穿設一直徑較大的進退螺孔，設有一調整螺絲，該調整螺絲於周面的前、後側各形成一前螺紋以及一牙距較大的後螺紋，以前螺紋螺鎖於調整螺孔，又以後螺紋螺鎖於進退螺孔」。證據2 和補充證據雖無揭露如系爭專利將調整支架固鎖至立板頂部後端角落凹口的螺絲和螺孔，惟在證據2 、補充證據和系爭專利的主要技術元件都接近或相同的情況下，系爭專利申請專利範圍第3 項以此螺絲和螺孔之些微差異，不能符合進步性要件。

(四)系爭專利之申請專利範圍第4 項：「如申請專利範圍第1 或2 或3 項所述之SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，其中，於所述調整支架的兩側穿設兩調整長孔（相當於證據2 第四圖所

示提供固定栓33穿過的調整長孔），兩調整長孔係橫向延伸的長形孔洞，對應兩調整長孔於所述逃隙角研磨座的表面穿設兩調整螺孔，設有兩調整螺栓，兩調整螺栓分別穿經各調整長孔而螺鎖於配合的調整螺孔」。故而，證據2 和系爭專利之部份差異僅是調整長孔的數量為一個或兩個及調整長孔的長度方向為橫向為垂直向，而在證據2 和系爭專利的主要技術元件都接近或相同的情況下，系爭專利之申請專利範圍第4 項以僅此些微差異實不足以具備進步性要件。

(五)系爭專利之申請專利範圍第5 項：「如申請專利範圍第4 項所述之SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，其中，對應兩所述調整螺孔於所述調整支架遠離所述磨輪的外面凹設一夾板凹部，該夾板凹部於該調整支架的頂面以及遠離所述立板的側面形成開口，於該夾板凹部嵌設一夾板，於該夾板對應兩調整長孔穿設兩穿置孔，所述兩調整螺栓分別穿經對應的穿置孔、調整長孔而螺鎖於配合的調整螺孔」。證據2 和補充證據雖無揭露如系爭專利之該項構成，惟在證據2 、補充證據和系爭專利的主要技術元件都接近或相同的情況下，系爭專利之申請專利範圍第5 項以此僅增加夾板來固定的些微差異，不足以具備進步性要件。

(六)系爭專利之申請專利範圍第6 項：「如申請專利範圍第5 項所述之SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，其中，於所述調整支架的頂面形成一調整刻度（相當於補充證據之為刻度型態之對位部503，可參補充證據之說明書第12頁第6 至9 行，又於所述逃隙角研磨座鄰近該調整支架的頂面形成一平面，於該平面對應該調整刻度形成一標示刻度」。按證據2 和補充證據雖然沒有揭露和系爭專利完全相同之該項構成，惟從補充證據已揭露在研磨座上設置刻度型態之對位部，且證據2 、補充證據和系爭專利的主要技術元件又都接近或相同的情況下，系爭專利之申請專利範圍第6 項以此些微差異不足以具備進步性要件。綜上所述，系爭專利於申請專利範圍第1 至6 項所列技術特徵，確實均為證據2 和補充證據所揭露。

(七)系爭專利說明書（下稱說明書）第8 頁第2 段記述，樞孔（1211），凹口（121）均只見於第三圖，而參照第三圖，顯示與圖示不合；說明書第8 頁倒數第2 行參照第一圖至第四圖，並無所謂標號（215）之夾板凹部；說明書第9 頁第2 段，參照第一圖至第四圖，標號（214）、（241）、（251）、（26）均只有一個，顯示上述之說明，並無使對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者，瞭解其內容。再者，觀之說明書第10頁第8 至10行，系爭專利對於如何「以校刀座進行校正」，並未充分說明；說明書第10頁第19至22行有關動作之描述，乃承第10頁第2 段參照第一、六及七圖所作之描述，惟參照第一、六及七圖，系爭專利關於如何「利用調整逃隙角研磨器（20）俯仰角度及左右水平位置，以適用不同尺寸之SG鑽頭的研磨」，並未充份揭露；說明書第11頁第2 至5 行所述，乃承第10頁最後一行參照第四圖所作之描述，惟參照第四圖，為何「以牙距較大之後螺紋（232）的調整螺絲（23）鎖入後會使調整支架（1）得依樞軸螺栓（22）為軸心作外仰動作」，並未充份揭露，上揭說明書內容，均無使該發明所

屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。再以，系爭專利申請專利範圍第1項，其逃隙角研磨座如何「朝該磨輪延伸」？「對應插孔的頂端靠近以及遠離該磨輪的兩側，於該逃隙角研磨座的頂面朝上凸設兩相對的卡制部」如何既靠近又遠離？因此，系爭專利違反專利法第108條準用第26條第2項之規定。

(八)聲明：撤銷訴願決定及原處分，被告應為舉發成立，撤銷系爭專利權之處分。

### 三、被告之主張：

(一)系爭專利的磨輪呈圓板體，調整支架結合一朝該磨輪延伸的逃隙角研磨座，逃隙角研磨座垂直於頂面朝下穿設一插孔，插孔中心位置係斜向型態朝下指向該磨輪偏心位置的頂部角落，及遠離磨輪兩側，磨輪延伸的逃隙角研磨座頂面朝上凸設相對的卡制部；證據2的技術特徵係於一機座上設置動力源，動力源兩端伸出之動力軸之兩端設有兩組砂輪；而於機座兩側另樞設有罩蓋者；而於機座兩端分別配合砂輪設有第一研磨座以及第二研磨座，配合該兩第一研磨座以及第二研磨座作業另設有夾持被研磨物之夾持治具，而於機座前端面上另設有至少一組以上之定位裝置者；故系爭專利的逃隙角研磨座等構造不僅未見於證據2，且非所屬技術領域中具有通常知識者運用證據2所揭示之技術顯能輕易完成者，證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第1項違反專利法第94條第4項規定。

(二)證據2和系爭專利的差異已如理由二所述，再者，補充證據的第一、二研磨座40、50分別鎖固於調整裝置80、90，亦未揭露系爭專利調整支架和立板的結合構造，補充證據、證據一無法證明系爭專利申請專利範圍第3項不具進步性。

(三)證據2和系爭專利的差異已如理由二所述，再者，補充證據並無系爭專利的夾板構造，補充證據、證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

(四)證據2和系爭專利的差異已如理由二所述，再者，補充證據亦未揭露系爭專利調整支架和逃隙角研磨座上設有刻度的構造，補充證據、證據2無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。

(五)另附屬項第2、4項為獨立項之限縮或進一步界定，證據2既無法證明系爭專利申請專利範圍第1項不具進步性，當然亦不足以證明系爭專利申請專利範圍第2、4項附屬項不具進步性。

(六)聲明：駁回原告之訴。

### 四、參加人之主張：

(一)由證據2的說明書暨圖式中，僅能讀出證據2具有「立板、馬達驅動的錐形磨輪以及中間具有插孔的上插板」等構造，原告比對時，僅以證據2的元件有無系爭專利中對應的元件作比對，關於系爭專利申請專利範圍第1項中至關於創作目的、功效的各構造相對位置的記載卻略過不提。系爭專利與證據2的不同並非原告所稱的僅「沒有在研磨座上設置和系爭專利相同的卡制座」而已。證據2支撐件12的上部與砂輪13平行，且為一體的構造並未向外延伸，而系爭專利的調整

支架(21)卻是另外設在立板(12)的側面並朝磨輪(14)的方向凸出，可知證據2 支撐件12的上部並未揭露系爭專利的調整支架(21)；此外，由於系爭專利的逃隙角研磨座(24)是結合在調整支架(21)對應磨輪(14)的側面，相較於此，證據2的支撐件12卻係直接結合在座體31，因此證據2 的構造也無揭露系爭專利的逃隙角研磨座(24)透過調整支架(21)轉接在立板(12)的構造。前述系爭專利逃隙角研磨座(24)透過調整支架(21)轉接在立板(12)的構造，配合系爭專利專利範圍第1項記載「該插孔(242) 的中心位置係以斜向的形態朝下指向該磨輪(14)偏心位置的頂部角落」的記載，是決定磨輪(14)能否研磨SG鑽頭逃隙角的重要關鍵，而如何能研磨SG鑽頭逃隙角的構造，在證據2 或者補充證據中均無揭露。

(二)其次，證據2 的砂輪13的周面係斜錐面，在周面的外側並無轉折的角落可研磨SG鑽頭的逃隙角，未揭露系爭專利「該磨輪(14)係圓板體」的構造，並且無論證據2 或者補充證據，在座體31、50的頂部都只有一根定位柱( 證據2 未標示)、51，因此證據2 或補充證據也都沒有揭露系爭專利「於該逃隙角研磨座(24)的頂面朝上凸設兩相對的卡制部(243) 」的構造特徵。前述系爭專利的主要構造都沒有揭露在證據2或補充證據的圖式中，證據2 或補充證據揭露的構造無法用來研磨刀刀不同於一般鑽頭的SG鑽頭的靜點，因此依據證據2 或補充證據的結合不能完成系爭專利申請專利範圍第1 項的構造特徵，系爭專利確實不是所屬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者，符合專利法第94條第4項之規定而具有進步性。

(三)原告自認證據2 的座體31是對應系爭專利逃隙角研磨座(24)的構造，惟又認為證據2 的座體31尚可相當於調整支架(21)的構造，然在系爭專利中，調整支架(21)與逃隙角研磨座(24)卻是兩種不同且有各自功能的構造，原告顯然將調整支架(21)與逃隙角研磨座(24)的構造張冠李戴，進而得出錯誤的結論。承前述，系爭專利申請專利範圍第2 項除因依附在具有進步性的第1 項而具有進步性以外，由證據2 可改變其所在之傾斜度的座體31，亦無揭露系爭專利申請專利範圍第2 項進一步界定的構造特徵，相較於證據2 與補充證據，系爭專利申請專利範圍第2 項確實具有進步性。

(四)系爭專利申請專利範圍第2 至6 項係直接或間接依附在具有進步性的申請專利範圍第1 項，且如前述，原告所稱系爭專利「證據2 、補充證據和系爭專利的主要技術元件又都接近或相同」無理由，由證據2 與補充證據的結合，不能證明系爭專利申請專利範圍第2 至6 項不具有進步性。此外，原告自認相較於系爭專利申請專利範圍第2 至6 項，證據2 「沒有揭露如系爭專利之該項構成」或「沒有揭露和系爭專利完全相同之該項構成」，而對照證據2 的說明書及圖式，確實無揭露系爭專利申請專利範圍2 至6 項所界定之細節，同時證據2 的構造亦不能完成系爭專利所能達到的研磨SG鑽頭的靜點之功能，因此可確認證據2 或補充證據的結合，除不能證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性外，亦不能證明系爭專利申請專利範圍2 至6 項不具進步性。

(五)聲明：駁回原告之訴。

五、本件之爭點：

證據2 及補充證據組合是否可證明系爭專利申請專利範圍第1 項到第6 項不具進步性。

六、本院得心證之理由：

(一)系爭專利申請日為97年9 月4 日，被告於98年3 月6 日形式審查准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，應以核准處分時所適用之92年2 月6 日修正公布（於93年7 月1 日施行）之專利法規定為斷。又按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，而可供產業上利用之新型者，得依專利法第93條暨第94條第1 項前段規定申請取得新型專利。又新型如係「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「申請前已為公眾所知悉者」及「新型雖無第1 項所列情事，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顯能輕易完成時，仍不得依本法申請取得新型專利。」復為同法第94條第1 項第1 款、第2 款及第4 項所規定。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反首揭專利法第93條至第96條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反首揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。

(二)原告於舉發階段所提之引證案係證據2 為96年8 月21日公告之第000000000號「雙頭式鑽頭研磨機」；於本院審理時所提之補充證據為96年3 月1 日公告之第000000000號「可調整式攜帶刀具研磨機」，前開補充證據係屬智慧財產案件審理法第33條所稱之新證據，且經本院命被告及參加人就此表示意見，本院即得予以審酌。

(三)證據2 組合補充證據是否可證明系爭專利申請專利範圍第1 項不具進步性：

- 1.證據2 係一種雙頭式鑽頭研磨機，尤指一研磨機係具有雙頭可同時對於左刀以及右刀之鑽頭或其他刀具進行研磨之研磨機者；補充證據係一種可對鑽頭的各個切削部份進行研磨之一種可調整式攜帶刀具研磨機，故證據2 、補充證據與系爭專利係屬相關之技術領域。（相關圖示詳如附件一、二、三）。
- 2.就證據2 與系爭專利申請專利範圍第1 項所界定之技術特徵比對，系爭專利所記載之設有底座之機體，於該底座的頂面結合一立板，立板中間穿設一軸孔，側面結合一馬達，該馬達藉傳動軸結合一磨輪，磨輪係一圓板體，磨輪的周面形成一研磨面，逃隙角研磨器，調整支架，逃隙角研磨座等構造，已分別對應揭露於證據2 圖式及說明書中所記載之設有底座之機座(100)、於該底座的頂面結合一支撐件(12)，立板側面結合一動力源(10)，該馬達藉動力軸(11)結合一砂輪(13)，砂輪的周面形成一研磨面，第二研磨座(30)，調整裝置(支撐件12的上部)，第二研磨座之座體(31)等構造。
- 3.雖證據2 與系爭專利申請專利範圍第1 項之鑽頭研磨機有以下之不同：「該調整支架係結合於該立板對應該磨輪的側面」、「於該調整支架結合一朝該磨輪延伸的逃隙角研磨座，

於該逃隙角研磨座以垂直於頂面的形態朝下穿設一插孔，該插孔的中心位置係以斜向的形態朝下指向該磨輪偏心位置的頂部角落，對應插孔的頂端靠近以及遠離該磨輪的兩側，於該逃隙角研磨座的頂面朝上凸設兩相對的卡制部」之構造。惟查，系爭專利之調整支架雖結合於其立板對應該磨輪的側面，然其主要係在令逃隙角研磨座（24）可以螺鎖結合於調整支架（21）的前面，與證據2 之第二研磨座之座體可以固定栓（33）螺鎖於支撐件12上部之技術特徵及功效係屬相同。再系爭專利之逃隙角研磨座插孔的中心位置係以斜向的形態朝下指向該磨輪偏心位置的頂部角落，因證據2 之第二研磨座座體亦可調整改變其傾斜度（見證據2 說明書第8 頁），是以系爭專利之研磨座較之證據2 之第二研磨座座體於研磨時並未產生不同之功效。另系爭專利之「卡制部」依系爭說明書第10頁第13行以下述稱：「…由於逃隙角研磨座(24)的頂面設置有相對的卡制部(243)，因此將鑽頭夾具(50)插入插孔(242)時，能以反轉180 度的形態定位在相對的卡制部(243)之間，令鑽頭夾具(50)插入插孔(242)進行加工時，能對SG鑽頭(60)前端兩側的逃隙角(61)進行研磨，藉此將靜點(64)研磨得更加銳利。」，是以系爭專利之卡制部係利用在研磨座頂面凸設兩相對凸起物以定位鑽頭夾具並輔助研磨鑽頭時可用以穩固被研磨物。證據2 第二、三圖中已揭示夾持治具（40）上設有限制部（411），而於定位用轉座（22）及第二研磨座（30）頂面朝上設有定位柱（未編號），且該限制部可止擋定位於突起之定位柱上。系爭專利僅係將習知技術中凸起之定位柱簡易置換形狀為凸設之兩相對的卡制部，至於系爭說明書所述之「能以反轉180 度的形態定位在相對的卡制部(243)之間」，經審酌系爭說明書及圖式，其意為反轉鑽頭夾具方向，事實上即為將鑽頭朝向磨輪，足見系爭專利與證據2 之夾持治具之被研磨物鑽頭朝向磨輪並無不同。

4. 補充證據說明書第11頁倒數第6 行以下揭示有「該第二研磨座(50)係於頂部中央設有一置孔(500)，以供治具(60)置入，並於側方設有一直立之定位件(51)以配合卡制治具(60)保持定位定角度之轉動者…」，並於補充證據第二圖之治具（60）揭露有限制部（64）、第二研磨座上設有定位件（51），是以補充證據已揭示於第二研磨座(50)頂面設置凸起之定位件，以定位鑽頭夾具並輔助研磨鑽頭時可用以穩固被研磨物，故系爭專利之卡制部僅為證據2 之定位柱（未編號）、補充證據之定位件（51）在形狀上之簡易置換，二者之功能及技術手段係屬相同，系爭專利並未產生不可預期的功效。
5. 被告雖辯稱：證據2 功用為研磨左刀或右刀的鑽頭，與系爭專利明確界定為SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置不同云云。經查，依系爭說明書第4 頁第5 行以下對SG鑽頭的說明：「一般SG鑽頭(60)係以硬度較高的材質製成，又於前端的相對兩側形成有逃隙角(61)、後斜角(62)以及前隙角(63)，於兩側的逃隙角(61)之間形成凸出的靜點(64)。藉由SG鑽頭(60)硬度較高的特性配合凸出靜點(64)的構造，使得利用SG鑽頭

(60) 進行鑽孔加工時，具有鑽孔快速不需先以中心鑽定位，以及加工的孔洞尺寸精密等優點。」等情，足見SG鑽頭與一般鑽頭不同處主要在其材質及前端形成的角度，然其研磨裝置與一般鑽頭研磨機在構造及裝置上並無明顯不同，且依系爭說明書第4 頁倒數第3 行以下：「本創作主要目的在於，藉由逃隙角研磨器設置於圓盤型磨輪周圍的設計，達到快速研磨SG鑽頭刀刃靜點的效果」，然該技術特徵已見於證據2 及補充證據中，且證據2 及補充證據均為鑽頭研磨機，將該先前技術轉用至SG鑽頭研磨機，係屬相關領域的簡易轉用發明，若系爭專利並未能產生無法預期的功效，或克服長期存在該發明所屬技術領域中的問題，尚難稱二者僅因適用對象不同即具進步性，被告前開所辯，尚無足採。

6. 綜上所述，證據2、補充證據已揭露系爭專利申請專利範圍第1 項中設有底座之機體，於該底座的頂面結合一立板，立板中間穿設一軸孔，側面結合一馬達，該馬達藉傳動軸結合一磨輪，磨輪係一圓板體，磨輪的周面形成一研磨面，逃隙角研磨器，調整支架，逃隙角研磨座、於研磨座頂面朝上有卡制部等主要構件及構造，且證據2、補充證據除藉由研磨器設置於圓盤形磨輪周圍的設計可供快速研磨被研磨物外，亦皆具有定位鑽頭夾具並輔助研磨鑽頭時可用以穩固被研磨物之功能，而兩者之不同處僅為設置位置、形狀上的簡易置換，且未產生不可預期之功效，因此系爭專利申請專利範圍第1 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 結合補充證據之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

(四)證據2 結合補充證據是否可證明系爭專利申請專利範圍第2 項不具進步性：

1. 系爭專利申請專利範圍第2 項係進一步界定SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置中「所述立板係沿前、後方向延伸的矩形板體並分為左、右兩面，所述馬達係結合於該立板的右面，所述逃隙角研磨器的調整支架係以可朝所述磨輪方向俯仰旋轉的形態結合於該立板的左側面。」，然系爭專利之立板係沿前、後方向延伸的矩形板體並分為左、右兩面，所述馬達係結合於該立板的右面之技術特徵，已對應揭露於證據2 之沿前、後方向延伸的矩形板體並分為左、右兩面之支撐件(12)，並於支撐件(12)右面結合有馬達，而證據2 說明書第8 頁第11行以下亦揭示第二研磨座(30)係：「…而控制鈕(34)中心軸係配合控制一凸輪形態之頂持件(35)，以頂持座體(31)之底部，使座體(31)可改變其所在之傾斜度，以達到不同之切削需求者。」，故證據2 亦揭示有系爭專利中可使研磨座改變傾斜角度並以可朝磨輪方向俯仰旋轉形態之技術特徵。
2. 系爭專利申請專利範圍第1 項部分之不具進步性，已如前述，系爭專利申請專利範圍第2 項依附於第1 項，其技術特徵既已見於證據2 及補充證據中，而證據2 及補充證據除藉由研磨器設置於圓盤形磨輪周圍的設計可供快速研磨被研磨物外，亦皆具有定位鑽頭夾具並輔助研磨鑽頭時可用以穩固被研磨物之功能，兩者之不同處僅為設置位置、形狀上的簡易置換而未產生不可預期之功效，因此系爭專利申請專利範圍

第2 項為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 、補充證據之先前技術顯能輕易完成，不具進步性。

(五)證據2 結合補充證據是否可證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性：

1. 系爭專利申請專利範圍第3 項係進一步界定「如申請專利範圍第2 項所述之SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，其中，於所述立板頂部後端的角落形成一凹口，對應凹口的下方以及內側，分別在該立板的左、右兩面之間穿設一樞孔以及一窗孔，又於該凹口的前側面朝該窗孔的方向穿設一調整螺孔；所述調整支架係直立設置且沿左右方向延伸的板體，該調整支架以右面抵靠於該立板設有樞孔處，於該調整支架右面的頂端朝該凹口凸伸一延伸部，對應該樞孔於該調整支架的右面穿設一鎖孔，設有一樞軸螺栓，以該樞軸螺栓穿經該樞孔而螺鎖於該調整支架的鎖孔；又於該延伸部對應該調整螺孔穿設一直徑較大的進退螺孔，設有一調整螺絲，該調整螺絲於周面的前、後側各形成一前螺紋以及一牙距較大的後螺紋，以前螺紋螺鎖於調整螺孔，又以後螺紋螺鎖於進退螺孔。」
2. 證據2 說明書第8 頁第11行以下雖揭示有第二研磨座（30）係：「…而控制鈕(34)中心軸係配合控制一凸輪形態之頂持件(35)，以頂持座體(31)之底部，使座體(31)可改變其所在之傾斜度，以達到不同之切削需求者。」，惟證據2 及補充證據並未揭示有系爭專利中利用前後牙距不一之調整螺絲以調整研磨座俯仰角度之技術特徵，而具有對SG鑽頭（60）研磨出不同的逃隙角（61）斜度之功效，故系爭專利申請專利範圍第3 項尚難謂為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 、補充證據之先前技術顯能輕易完成，前開證據之結合尚難證明系爭專利申請專利範圍第3 項不具進步性。

(六)證據2 結合補充證據是否可證明系爭專利申請專利範圍第4 項不具進步性：

系爭申請專利範圍第4 項係進一步界定「如申請專利範圍第1 或2 或3 項所述之SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，其中，於所述調整支架的兩側穿設兩調整長孔，兩調整長孔係橫向延伸的長形孔洞，對應兩調整長孔於所述逃隙角研磨座的表面穿設兩調整螺孔，設有兩調整螺栓，兩調整螺栓分別穿經各調整長孔而螺鎖於配合的調整螺孔。」，由於該技術特徵可令研磨座（24）以左右平移調整的形態螺鎖結合於調整支架（21）的前面，系爭專利請專利範圍第4 項依附於第1 項、第2 項或第3 項，由此整體視之，具有增加研磨座左右調整之功效，是以系爭專利申請專利範圍第4 項尚難謂為其所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 、補充證據之先前技術顯能輕易完成。

(七)證據2 結合補充證據是否可證明系爭專利申請專利範圍第5 項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第5 項係進一步界定「如申請專利範圍第4 項所述之SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，其中，對應兩所述調整螺孔於所述調整支架遠離所述磨輪的外面凹設一夾板凹部，該夾板凹部於該調整支架的頂面以及遠離所述立板的側面形成開口，於該夾板凹部嵌設一夾板，於該夾板對

應兩調整長孔穿設兩穿置孔，所述兩調整螺栓分別穿經對應的穿置孔、調整長孔而螺鎖於配合的調整螺孔。」，是以系爭申請專利範圍第5項主要藉由調整支架頂面設置有調整長孔，並凹設有夾板凹部配合嵌設一形狀配合的夾板（25）及相對應之兩穿置孔（251），以供研磨座以可左、右平移調整的形態螺鎖結合於調整支架（21）的前面，由於證據2、補充證據之無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性已如前述，則第5項依附於第4項係包含第4項所有技術內容外並進一步限縮申請專利範圍第4項之範圍，證據2、補充證據既無法證明系爭專利申請專利範圍第4項不具進步性，故亦無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性。

（八）證據2、補充證據是否可證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性：

系爭專利申請專利範圍第6項係進一步界定「如申請專利範圍第5項所述之SG鑽頭研磨機的靜點研磨裝置，其中，於所述調整支架的頂面形成一調整刻度，又於所述逃隙角研磨座鄰近該調整支架的頂面形成一平面，於該平面對應該調整刻度形成一標示刻度。」。補充證據說明書第12頁第6至9行則揭示有：「…另於第二研磨座（50）端面上近調整裝置（90）處設有數刻度形態之對位部（503）以利與調整裝置（90）相對得知其第二研磨座（50）移動之位移量者。」，由於證據2、補充證據已無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性已如前述，則第6項依附於第5項係包含第5項所有技術內容外並進一步限縮申請專利範圍第4項之範圍，證據2、補充證據既無法證明系爭專利申請專利範圍第5項不具進步性，故亦無法證明系爭專利申請專利範圍第6項不具進步性。

（九）至原告於本院審理時雖另主張依系爭專利說明書內容，均無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，系爭專利申請專利範圍第1項，其逃隙角研磨座如何「朝該磨輪延伸」？「對應插孔的頂端靠近以及遠離該磨輪的兩側，於該逃隙角研磨座的頂面朝上凸設兩相對的卡制部」如何既靠近又遠離？因認系爭專利違反專利法第108條準用第26條第2項之規定云云。然按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第33條第1項定有明文。準此，得於本件撤銷專利權之行政訴訟提出新證據者，以「同一撤銷理由提出之新證據」為限。所稱新證據，係指對於主要事實之證明，具有重大關係之獨立證據。而為發見實體的真實，保障獨立證據提出者法律利益，得藉補強證據，以增強或擔保其證據能力及證明力。本件原告於舉發當時僅就系爭專利不具進步性部分為爭執，是其於本院審理時另主張系爭專利亦有違反專利法第108條準用第26條第2項之規定云云，核係另一撤銷系爭專利之理由，係屬新主張，並無前揭規定之適用，本於司法與行政之權力分立原則，應由行政機關為第一次判斷，本院自無須為實體審究，附此敘明。

七、綜上所述，證據2 及補充證據雖不足以證明系爭專利申請專利範圍第3 至6 項不具進步性，惟可證明系爭專利申請專利範圍第1 至2 項不具進步性，被告為「舉發不成立」之處分，於法即有未洽，訴願決定未加指摘而予維持，亦非妥適。是以原告請求撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。然因原告於本件訴訟中始提出之補充證據之新證據，參加人無法及時於被告舉發審查階段斟酌是否為申請專利範圍之更正，為兼顧參加人提出更正申請專利範圍之程序利益，本件有待發回由被告依本院上述法律見解再為審查處分；原告訴請被告應作成舉發成立，撤銷系爭專利權之審定部分，並未達全部有理由之程度，依行政訴訟法第200 條第4 款意旨，原告在請求命被告遵照本院判決之法律見解對原告作成決定部分為有理由，逾此部分不應准許，應予駁回。

八、兩造其餘攻擊防禦方法，與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此說明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，依行政訴訟法第200 條第4 款、第104 條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 100 年 3 月 3 日  
 智慧財產法院第一庭  
 審判長法 官 李得炆  
 法 官 汪漢卿  
 法 官 王俊雄

以上正本係照原本作成。

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，如於本判決宣示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（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 100 年 3 月 3 日  
 書記官 王英傑