

1030401 有關第 98224623N01 號「毛邊切除器」新型專利舉發事件(102 年度行專訴字第 63 號)(判決日：102.8.15)

爭議標的：申請專利範圍之解釋、進步性、新證據

系爭專利：「毛邊切除器」新型專利

相關法條：專利法(93 年法)第 94 條第 1 項第 1 款、第 4 項及第 95 條、智慧財產案件審理法第 33 條第 1 項

- 判決要旨：
1. 證據 2 說明書或圖式已揭露系爭專利第 1 項中「一握把，內部設有一空腔，以容入一電源線」，「握把一側並具有一承接座；一隔熱套管，一側係與承接座接合」；「一電熱套管，一側係與隔熱套管接合；一電熱管，係容入電熱套管內，一端係與電源線作電性連接」；「一刀座，一端係與電熱管另端結合，於刀座一側具有一斜面，於刀座內部設有一間隙」；「及一可替換式刀片，係容入間隙內，於刀片頂緣具有一切口，用以割除一半成品之毛邊。」之技術特徵，雖有部分圖式或說明書未揭露上述元件，然對其所屬技術領域具通常知識者能直接無歧異得知。證據 2、證據 5 及證據 6 皆具有利用電熱管產生熱能之共同技術特徵，是熟習該項技術者當遭遇電熱傳導問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或組合。證據 2、5、6 之組合自亦足以證明系爭專利第 1 項不具進步性。
 2. 證據 5 揭露接合固定技術，證據 2 揭露插掣孔技術，熟悉此項技術者依據證據 2、5、6 之組合亦足以證明系爭專利第 2 項不具進步性。
 3. 證據 2 已揭露電源線與電源連接，旋鈕調整加熱溫度見於證據 6 圖 1。故證據 2、5、6 之組合足以證明系爭專利第 3 項不具進步性。

【判決摘錄】

一、本案爭點

原告所舉證據 2、5、6 之組合是否能證明系爭專利為依核准審定時專利法第 94 條第 4 項之規定，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且未能增進功效而不具進步性。

二、判決理由

- (一)按關於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。本件原告於訴願時所提之證據5、6係用以證明系爭專利不具進步性，核係就同一撤銷理由提出之新證據，本院自應予以審酌。惟查證據4之申請日即98年8月17日雖早於系爭專利申請日，然其公告日即99年1月11日係晚於系爭專利申請日，自不得作為比對系爭專利是否具備進步性之先前技術。故本件爭點應為原告所舉證據2、5、6之組合是否能證明系爭專利為依核准審定時專利法第94條第4項之規定，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且未能增進功效而不具進步性。
- (二)經查系爭專利之目的，係設計一種毛邊切除器，…俾藉由電熱管直接加熱刀座，使刀座上迅速能達到工作所需的溫度，且不會流失熱源，並可方便替換刀片。其申請專利範圍共3項，請求項1為獨立項，請求項2至3項為直接或間接依附於請求項1之附屬項，其內容如下：
- 1.一種毛邊切除器，係包含：一握把，內部設有一空腔，以容入一電源線，握把一側並具有一承接座；一隔熱套管，一側係與承接座接合；一電熱套管，一側係與隔熱套管接合；一電熱管，係容入電熱套管內，一端係與電源線作電性連接；一刀座，一端係與電熱管另端結合，於刀座一側具有一斜面，於刀座內部設有一間隙；及一可替換式刀片，係容入間隙內，於刀片頂緣具有一切口，用以割除一半成品之毛邊。
- 2.如申請專利範圍第1項所述之毛邊切除器，其中，該間隙一側係可設有一螺槽，並可鎖入一固定件者。
- 3.如申請專利範圍第1項所述之毛邊切除器，其中，該電源線係可與一調整溫度之插座連接，插座一側並具有一旋鈕者(系爭專利主要圖式見附表一)。
- (三)證據2係2009年9月11日公告之我國第96132981號「塑膠、橡膠製品之毛邊切除器」專利；證據5係2001年6月7日公告之我國第89204353號「電烙鐵頭之改良結構」專利。證據6係2005年8月21日公告之我國第94200193號「感應即時加熱調溫烙鐵」專利，其公告日均早於系爭專利98年12月29日之申請日，故可為判斷系爭專利是否具備可專利性要件之相關先前技術。證據2係揭示一種塑膠、橡膠製品之毛邊切除器，係設有：電熱桿2，電熱桿2連接電源線20，於電熱桿2一端設握把21，而在電熱桿2另端設有金屬製設呈半錐體、底面呈三角形平面之電熱頭22，於電熱頭22前端設為尖錐端220，而在電熱頭22底面並設有插掣孔23；刀具3，係組設於電熱桿2其電熱頭22底面的插掣孔23，刀具3一端設有隔熱之護柄30，而在於刀具3前端設為近Y形之鏟刀部31，鏟刀部31中央設為相對設置之

刀刀 310，而底面設為平貼面 311(證據 2 主要圖式見附表二)。證據 5 係揭示一種電烙鐵頭之改良結構，係在該電烙鐵頭之加熱端形成有一第一加熱端、第二加熱端、以及一凹部，其中該第一加熱端、第二加熱端兩者互為對應而形成雙線焊點結構，該凹部即形成於該第一加熱端與第二加熱端之間，而在該第一加熱端與第二加熱端間形成一適當寬度。該電烙鐵頭可製成方柱形或圓柱形結構，而該凹部則可由第一加熱端與第二加熱端之內側壁面向內斜向切削而形成一 V 形或是一圓弧形凹部之結構。藉由該電烙鐵結構之改良使電烙鐵頭具有多點雙線式之焊點功能，使其應用在表面黏著元件之焊接/解焊作業時，更為便利(證據 5 主要圖式見附表三)。證據 6 係一種感應即時加熱調溫烙鐵，係用以解決一般電烙鐵無法迅速補償烙鐵頭溫度的問題。該感應即時加熱調溫烙鐵包括有一感應片、一偵測電路、一連接線、一烙鐵頭、一調溫主機以及一電源插頭。其中感應片及偵測電路係配置在烙鐵之握持部。當用手拿起烙鐵並觸及感應片要進行焊錫作業時，偵測電路偵測到該感應片之信號電壓，啟動調溫主機開始加熱烙鐵頭。在需要連續焊接多點作業或大面積焊錫作業，本創作不會有烙鐵頭溫度不夠的現象(證據 6 主要圖式見附表四)。

- (四)將系爭專利第 1 項與證據 2 相較，系爭專利之握把，內部設有一空腔以容入一電源線技術特徵，為證據 2 之握把 21 及第 2 圖所揭露握把末端沿伸有電源線，就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者自說明書及圖式所記載事項能直接且無歧異得知握把內有容入電源線之空腔；系爭專利握把一側承接座及承接座接合隔熱套管技術特徵，由證據 2 第 2 及第 3 圖所示，雖證據 2 說明書未明確詳述上開承接座及隔熱套管技術特徵，然證據 2 與系爭專利同屬加熱毛邊切除器，證據 2 於握把及電熱桿間具有使兩構件接合結構，與系爭專利之承接座及隔熱套管技術特徵可相對應，就系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，自證據 2 圖式所記載事項能直接且無歧異得知握把及電熱桿間結構即為承接座及隔熱套管，用於將握把與電熱套管接合，及避免手部燙傷；系爭專利之電熱套管，一側與隔熱套管接合；一電熱管，係容入電熱套管內，一端係與電源線作電性連接技術特徵，為證據 2 之電熱桿 2 連接電源線 20 及證據 2 第 2 圖電熱桿 2 前端以固定件固定一電熱管結構所揭露；系爭專利之刀座一端與電熱管另端結合，刀座一側具有一斜面，於刀座內部設有一間隙技術特徵，為證據 2 之電熱桿、電熱管一端接有電熱頭 22，其前端為尖錐端 220，而在電熱頭 22 底面並設有插掣孔 23 所揭露；系爭專利之一可替換式刀片，容入刀座間隙內，刀片頂緣具有一切口，用以割除一半成品之毛邊技術特徵，為證據 2 之刀具 3 組設於電熱桿 2 其電熱頭 22 底面的插掣孔 23，刀具前端設有近 Y 形之鏟刀部 31，鏟刀部 31 中央設為相對設置之刀刀

310 所揭露。雖被告辯稱系爭專利第 1 項與證據 2 在形狀、構造及裝置上具有極大之不同與改良之功效云云。惟查證據 2 所揭露之部分，除已明確記載於說明書、申請專利範圍或圖式中之全部事項，亦包括所屬技術領域中具有通常知識者自說明書、申請專利範圍或圖式所記載事項能直接且無歧異得知者，證據 2 說明書雖對圖式部分結構未詳細說明，然就所屬技術領域中具有通常知識者，對於證據 2 圖式之記載事項能直接且無歧異得知握把內有容入電源線之空腔，握把及電熱桿間接合結構即為承接座及隔熱套管，用於將握把與電熱套管接合，及避免手部燙傷，證據 2 已揭露系爭專利第 1 項之技術特徵，故證據 2 足以證明系爭專利第 1 項不具進步性。另證據 5 係一種電烙鐵頭之改良結構，電烙鐵頭之加熱端之技術特徵，證據 6 係一種感應即時加熱調溫烙鐵，包括有一感應片、一偵測電路、一連接線、一烙鐵頭、一調溫主機以及一電源插頭技術特徵，證據 2、證據 5 及證據 6 皆具有利用電熱管產生熱能之共同技術特徵，是熟習該項技術者當遭遇電熱傳導問題時，應有其動機參考渠等證據之技術內容並予以應用或組合。而證據 2 既足以證明系爭專利第 1 項不具進步性之理由，準此，證據 2、5、6 之組合自亦足以證明系爭專利第 1 項不具進步性。

(五)系爭專利第 2 項依附於第 1 項，進一步界定間隙一側係可設有一螺槽，並可鎖入一固定件。經查證據 2 已揭露電熱頭設有插掣孔技術特徵，供刀具組設，雖未揭露系爭專利以一固定件鎖入螺槽技術特徵，然由證據 5 電烙鐵與導熱區段之接合係透過螺孔與螺絲之接合固定技術特徵，已揭露系爭專利之螺槽可鎖入固定件之技術特徵，又證據 2 第 2 圖及第 4 圖電熱桿前段與電熱頭之接合，亦係透過螺絲固定之技術手段，故可知以螺絲固定兩物件為所屬技術領域中具有通常知識者習用之技術手段，且證據 2 已揭露電熱頭設有插掣孔技術特徵，就所屬技術領域中具有通常知識者，參酌螺絲固定技術手段之通常知識，應能改變插掣孔以螺絲固定，而完成系爭專利之新型。而如前所述，證據 2、5、6 之組合足以證明系爭專利第 1 項不具進步性，故證據 2、5、6 之組合亦足以證明系爭專利第 2 項不具進步性。另系爭專利第 3 項依附於第 1 項，進一步界定電源線係可與一調整溫度之插座連接，於插座一側並具有一調整旋鈕者。證據 2 已揭露電熱桿之電源線與電源連接，使電熱能之高溫經電熱頭傳導至刀具技術特徵，系爭專利雖進一步界定可調整溫度之旋鈕，然利用旋鈕調整加熱溫度技術特徵亦可見於證據 6 第 1 圖，可見系爭專利利用旋鈕調整溫度亦為習知技術。證據 2、5、6 組合足以證明系爭專利第 1 項不具進步性，已如前述，故證據 2、5、6 之組合足以證明系爭專利第 3 項不具進步性。

(六)關於被告答辯之部分：

- 1.被告辯稱系爭專利第1項與證據2在形狀、構造及裝置上具有下列極大不同……云云。惟按申請專利範圍中所載之技術特徵明確時，不得將系爭專利說明及圖式所揭露的內容引入申請專利範圍，經查系爭專利第1項僅界定一可替換式刀片，係容入間隙內，並未對刀片長短結構進一步詳細記載，由證據2揭露刀具插設於插掣孔技術特徵下，已揭露系爭專利可替換式刀片技術特徵，尚難稱證據2刀具結構與系爭專利不同；又被告辯稱證據2電熱能之高溫係經電熱頭22傳導至貼合於底面的刀具，此種構造必不具熱力學上之效益且其構造與系爭專利不同等語，然系爭專利界定刀座一端係與電熱管結合，刀座內部設有一間隙供一可替換式刀片容入技術特徵，係藉由電熱管15溫度慢慢上升，更進一步傳導熱能至刀座16及刀片17，使刀座及刀片溫度上升，而證據2揭露電熱頭一端與電熱桿結合，電熱頭設插掣孔供刀具插設技術特徵，藉由電熱桿之電熱能高溫經由電熱頭傳導至貼合於底面刀具3，系爭專利利用電熱能傳導至刀片技術手段與證據2相同，在系爭專利未對刀片長短詳細界定情況下，證據2已具有電熱桿、電熱頭、刀具特徵與結構，當然即具有系爭專利電熱能傳導功效，至於被告所述之導熱速度快慢、刀片與刀座之固定是否牢固等皆非系爭專利界定之文字，並不能引入比對，被告此部分所辯，並不可採。
- 2.被告辯稱系爭專利之刀座16具有斜面160，可方便將割除後之毛邊30驅離，避免堆積於刀口，且亦可搭配可調整溫度之插座2使用，藉由控制溫度高低令毛邊30容易割除，具環保效益；證據2溫度分布不均易造成毛邊10去除不完全云云，查證據2之電熱頭前端設為尖錐端220，藉由電熱頭之尖錐端將切離後之毛邊10向外側推離，避免切除的廢料堆積於鏟刀部31，已揭露系爭專利之刀座具有斜面技術特徵，被告所述不予採信。被告稱系爭專利之間隙161係供刀片17置入，並可藉由固定件171鎖入螺槽164內，以將刀片17固定；然證據2之刀具3係插組於電熱桿2電熱頭22底面的插掣孔23內定位，並未加強固定刀具3，如此刀具3極易滑動云云，然查系爭專利請求項1僅記載刀片容入刀座之間隙，並未進一步界定是否有任何固定件固定，被告逕將系爭專利請求項內未界定之「固定件171鎖入螺槽164」技術特徵引入申請專利範圍內，企圖增加系爭專利請求項1之限制條件，此乃不當解釋申請專利範圍，故被告此部分所述，亦不足採。又被告辯稱系爭專利之電熱管15係直接嵌入刀座16內，因此電熱管15與刀座16接觸面積大，刀座16受熱快，並可避免熱源流失且拆修方便；證據2之電熱頭22前端設為尖錐端220，於電熱頭22底面設有插掣孔23、221，熱傳導必須先經過尖錐端220，以尖錐端220接觸，接觸面積小，因此鏟刀部31、30之受熱速度較慢，況刀具3具有長度，容易分散熱源，造成熱源流失，不具經濟及環保效益等語云云。

惟查系爭專利第1項記載刀座一端與電熱管結合，刀座內部設有一間隙，可替換式刀片容入間隙內，電熱管之熱傳導，主要由電熱管所產生熱能，溫度上升傳導熱能至刀座及刀片。換言之，系爭專利之熱能來源為電熱管，透過刀座與電熱管一端結合，而使熱能傳導至刀座，及容入刀座間隙之刀片，其熱能傳導亦是經由刀座而傳導至刀片；而證據2電熱桿一端設有金屬設置電熱頭，電熱頭抵面設有插掣孔，供刀具定位，其熱能傳導，主要由電熱桿產生熱能，將熱能傳導至一端與電熱桿接合之電熱頭，再傳導至電熱頭底面之刀具，系爭專利請求項1熱能傳導之技術手段係與證據2相同，雖系爭專利稱其加熱係屬直接加熱方式，電熱管直接固定在刀座上，若此種熱能傳導為直接加熱，則證據2電熱桿直接固定於電熱頭上亦屬於直接加熱方式，是以在特徵與結構相同下，證據2當然即具有系爭專利所宣稱之功效，被告所述，尚難採信。另被告辯稱證據2已為系爭專利引為先前技術，並詳細說明系爭專利與證據2之發明目的及技術特徵不同等語云云。惟查雖系爭專利就所欲解決問題之主觀認定有別於證據2，然就客觀技術內容的比對，如上所述，證據2實已實質揭露系爭專利第1項之技術特徵，被告所辯，並無理由。

- 3.至於被告雖辯稱證據5及證據6與系爭專利之發明目的及特徵完全不同，且與系爭專利分屬不相關的技術領域，則通常其技術內容的組合並非明顯等語云云。惟按進步性之判斷係以申請專利之發明「所屬技術領域中具有通常知識者」之技術水準，參酌一份或多份引證文件中揭露之先前技術與申請時之通常知識，視其能否輕易完成系爭專利之整體。相關先前技術與系爭專利通常必須屬於相同或相關的技術領域，兩者所欲解決之問題相近，而有共通的技術特徵；即使兩者所屬之技術領域不相同或不相關，只要兩者有共通的技術特徵，而能發揮系爭專利之功能時，亦得認定為相關先前技術。經查證據5及證據6雖分別為電烙鐵頭之改良結構及感應即時加熱調溫烙鐵，與系爭專利分屬不同技術領域，然證據5及證據6皆利用電流提供電壓，通過電源線加熱烙鐵頭，並利用加熱之烙鐵頭進行焊點，證據5、6利用電壓提供電熱管產生高溫技術特徵與系爭專利相同，兩者具有共同技術特徵，而能發揮系爭專利之電熱桿加熱刀座功能，尚難稱證據5、6與證據2之組合並非明顯。

三、判決結果

綜上所述，原告所提證據2、5、6之組合，確實足以證明系爭專利申請專利範圍第1至3項不具進步性，本件自應為舉發成立，撤銷專利權之審定。被告所為舉發不成立之審定，於法不合，訴願決定予以維持，亦有違誤。又本件事證已臻明確，原告訴請撤銷訴願決定及原處

分，並命被告應就系爭專利作成舉發成立，撤銷專利權之審定，為有理由，應予准許。

四、智慧局分析檢討

(一)請求項未界定之文字不能引入比對

- 1.審查申請專利之發明是否符合專利要件，應以申請人具體記載於申請專利範圍之內容為對象與證據進行比對，除請求項有不明確時，得參酌說明書或圖式之內容解釋申請專利範圍外，請求項未記載之內容不宜引入說明書或圖式內容解讀，更不宜有溢出請求項內容之情形。
- 2.查系爭專利請求項1僅界定一可替換式刀片，係容入間隙內，並未對刀片結構及刀片如何固定有所界定。舉發審查時，逕將刀片長短、刀片與刀座之固定及固定件鎖入螺槽技術特徵等引入申請專利範圍與證據比對，而增加請求項之限制條件，確屬不當解釋申請專利範圍。

(二)進步性審查應參酌發明目的及功效

- 1.審查進步性時，固不應將說明書所載之內容引入比對，惟審查進步性時，應以申請專利之發明整體為對象，並參酌說明書中所記載發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效為整體予以考量。
- 2.查證據組合已揭露系爭專利之結構，且證據2亦具有系爭專利所稱之功效，自足以證明系爭專利不具進步性。舉發審查時，逕認為系爭專利額外具有導熱速度快、刀片與刀座固定較牢固，具環保效益等功效，而具進步性，確與審查進步性之原則有違。

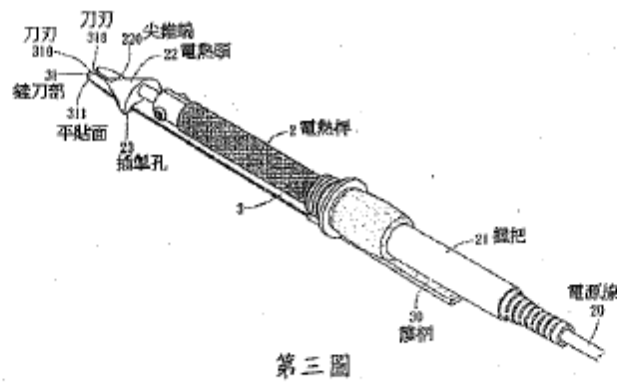
(三)是否有動機而明顯結合先前技術

是否有動機而明顯結合先前技術，本局審查基準之規定為：應就相關先前技術與申請專利之發明間①技術領域之關連性②所欲解決問題的關連性③功能或作用上的關連性④相關先前技術間的教示或建議予以綜合考量，不得僅因欠缺其一即認定欠缺結合之動機。本判決指出「進步性之判斷係以申請專利之發明『所屬技術領域中具有通常知識者』之技術水準，參酌一份或多份引證文件中揭露之先前技術與申請時之通常知識，視其能否輕易完成系爭專利之整體。相關先前技術與系爭專利通常必須屬於相同或相關的技術領域，兩者所欲解決之問題相近，而有共通的技術特徵，即使兩者所屬之技術領域不相同或不相關，只要兩者有共通的技術特徵，而能發揮系爭專利之功能時，亦得認定為相關先前技術。」其審認是否有結合動機似較基準寬鬆，惟就個案實際情形依上述項目作綜合判斷應為基本原則。

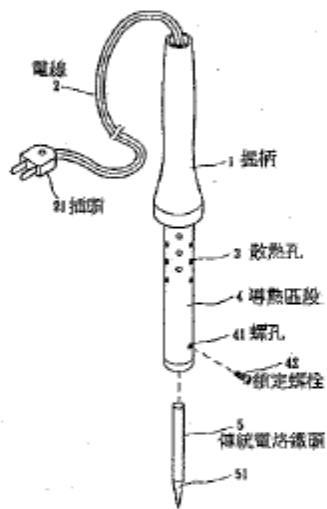
(四)課予義務判決

本件判決係參酌原告於訴願時提出但未經經濟部訴願會及本局審究，嗣於訴訟中再次提出之新證據5、6及其等與原舉發證據2之組合，認定系爭專利申請專利範圍第1至3項不具進步性，將本局「舉發不

成立」之原處分撤銷，並判定本件事證已臻明確，原告所訴為有理由，命本局應作成系爭專利「舉發成立，撤銷專利權」之審定。相對於以往智慧財產法院因訴訟中新證據而認應舉發成立撤銷原處分時，多為顧及參加人得申請更正，抗辯新引證無法證明系爭專利不具專利要件之程序利益，不逕為舉發成立撤銷專利權之判決，而係命本局應依判決之法律見解另為處分之作法，本判決似較嚴苛。



附表三:證據 5 主要圖式



附表四:證據 6 主要圖式

