

# 專利舉發答辯理由書

(奉 103.9.16 智專一(二)15172 字第 10341721410 號)

舉發人：鑫茂機械工業股份有限公司

地址：412 台中市大里區仁化路 676 號

答辯人：陳裕坤

地址：411 台中市太平區長龍路 1 段內城 1 巷 20 之 10 號

被舉發案：102218572

## 事實

緣答辯人所有申請第 102218572 號「電動刨刀刀具座結構改良」案業經核准公告並獲頒新型專利證書第 M469998 號（以下簡稱被舉發案），惟日前遭舉發人對之提起舉發在案，答辯人爰依規定於法定期間提出答辯。

## 理由

舉發人提出證據 1(被舉發案)之請求項 1~6 違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項規定；更提出證據 1(被舉發案)之請求項 1~6 因證據 2 分別與證據 3、5、7、8、9、證據 1(被舉發案)【先前技術】所載一般木工機刀具座的結合或證據 3 或證據 3 分別與證據 7、8、9 之結合，而違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定。

證據 1：為被舉發案，係於中華民國(後同)103 年 01 月 11 日公告

之第 102218572 號「電動刨刀刀具座結構改良」新型專利案。

證據 2：為 94 年 01 月 21 日公告之第 93203292 號「平刨機刀軸裝置」新型專利案。

證據 3：為 97 年 02 月 21 日公告之第 96210103 號「滾筒式刨刀構造改良」新型專利案。

證據 4：為舉發人提供之證據 1(被舉發案)與證據 2、證據 3 之比較圖。

證據 5：為 97 年 10 月 11 日公告之第 97204764 號「螺旋刨刀裝置」新型專利案。

證據 6：為舉發人提供之證據 1(被舉發案)與證據 2、證據 5 之比較圖。

證據 7：為舉發人提供之 GENERAL 公司於西元 2011 年 9 月發行之「6" DELUXE JOINTER」使用手冊影本。

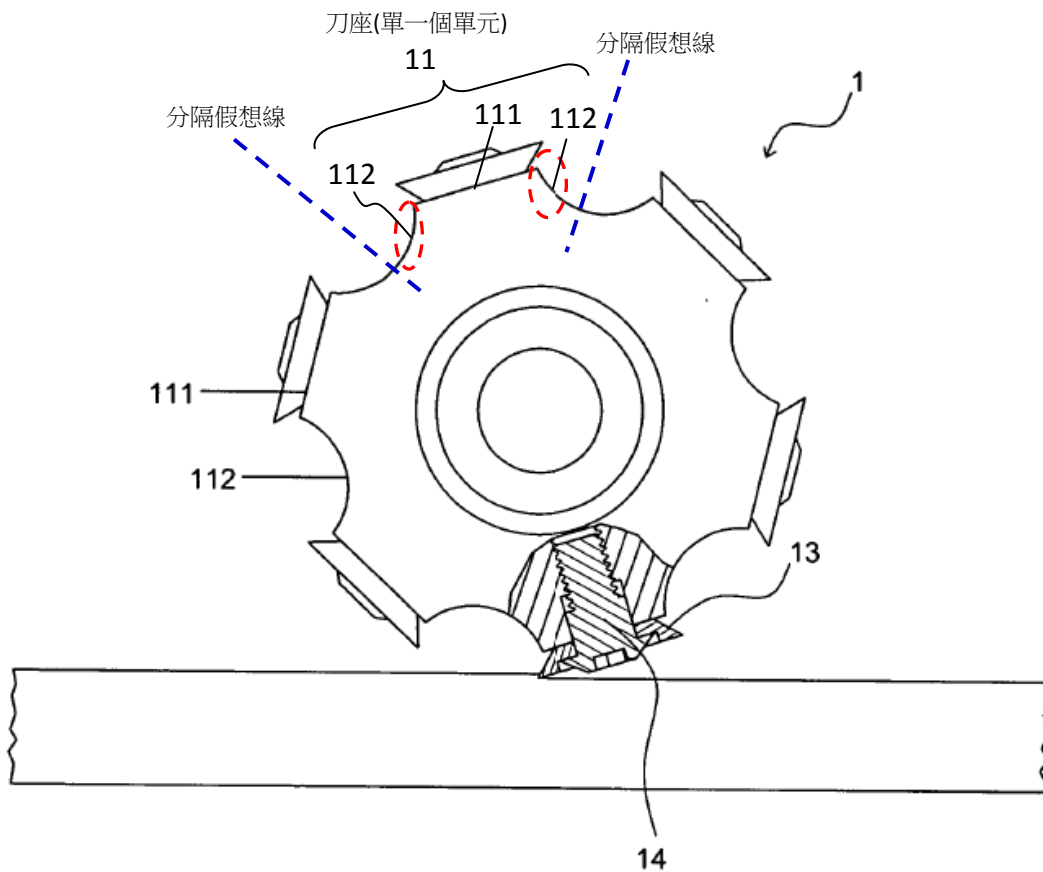
證據 8：為舉發人提供之 GENERAL 公司於西元 2013 年 2 月發行之「6" DELUXE JOINTER」使用手冊影本。

證據 9：為舉發人提供之 Sharp 公司發行的「2011-2012 CARBIDE」型錄正本。

然，被舉發人認為證據 1(被舉發案)請求項 1~6 的技術特徵係與舉發人提出的證據組合的技術特徵有所差異，其理由如下。

一、查，舉發人所提出證據 1(被舉發案)之請求項 1~6，違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定。

請參考下圖，係以證據 1(被舉發案)的圖 4 提出說明。



證據 1(圖 4)

請參考上圖，包括輔助說明部分，以單一個單元的刀座 11 係包括一外緣面 111 及二側接面 112，而各側接面 112 係如上圖圈起的部分，而非舉發人所謂的相鄰二外緣面 111 之間的凹弧部分；若是僅指凹弧部分的話，證據 1 的申請人係直接以二外緣面 11 之間形成「凹弧」或是「凹槽」結構敘述，而無須

如證據 1 以「側接面 112」表示。

因此，根據上述圖式的輔助說明及理由，並非如舉發所述之「該等刀座 11 的數量是六個，該唯一實施例的圖面的側接面 112 數量也只有六個」；亦即，證據 1(被舉發案)的描述以及圖例的數量是相互對應的；而且根據舉發人提出的理由，顯見其對專利說明書的撰寫與解讀方式不甚瞭解，而且以牽強的理由提出本舉發之理由，實為不當。

由於上述的理由，可以得知，證據 1(被舉發案)之請求項 1 不但已界定明確，而且可為說明書及圖式所支持，係已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定，致請 鈞局明鑑及詳察。

再者，證據 1(被舉發案)之請求項 2~6 係直接或間接依附請求項 1，而請求項 1 係已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定的基礎下，則請求項 2~6 係亦已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定，致請 鈞局明鑑及詳察。

二、再查，舉發人提出證據 1(被舉發案)之請求項 1 相較於證據 2、3 的結合，違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定。

然，被舉發人並不認為舉發人提出的理由，說明理由如下。

請參考證據 1(被舉發案)【先前技術】第[0002]段：「按，一般

木工機刀具座之刀片設置方式皆為一刀片對應一刀具座(敘述一)，如此其刀片在刨削時因與木材或待刨削物接觸面積過大，使其高速旋轉時工具機必須輸出更大動力藉以帶動其轉動，且也因此導致刀片較容易毀損而增加更替零組件所產生之成本，故有創作人欲改善其缺失，將其尺寸縮小且於單一刀座上間接設置複數刀片(敘述二)，其一刀片用一螺絲鎖合(敘述三)，如此雖達到縮小接觸面積以減少木工機本體之輸出動力，但刀片在快速刨削時常會因為只使用單一螺絲固接，而使刀片容易發生偏移、位移或脫落等缺失，而容易使操作人員因飛濺之破損刀片割傷而衍生「工安意外」。

再請參考證據 2 的說明書及圖式，其結構係如證據 1 上述【先前技術】的敘述一的說明，因此，證據 1(被舉發案)係已在【先前技術】說明要改善的問題與結構；顯見證據 2 的技術特徵或結構係已與證據 1(被舉發案)的請求項 1 有所區別，而且具有增進及無法預期的功效，而舉發人再以此相同的先前技術之前案提出本舉發申請，可知其並未徹底瞭解或審視證據 1(被舉發案)的整體技術特徵與結構。

請再參考證據 3 之說明書及圖式，其技術特徵與結構係如證據 1 上述【先前技術】的敘述二的說明，因此，證據 1(被舉發案)

係已在【先前技術】說明要改善的問題與結構；而且，證據 3 的刀座是為螺旋狀結構，顯見證據 3 的技術特徵或結構係已與證據 1(被舉發案)的請求項 1 有所區別，而且具有增進及無法預期的功效，而舉發人再以此相同的先前技術之前案提出本舉發申請，可知其並未徹底瞭解或審視證據 1(被舉發案)的整體技術特徵與結構。

再者，證據 2 中的鉋刀 2 需藉由鉋刀固定板 4 才能準確藉由螺接件 5 鎖固於刀座 3 上；而證據 3 中的鉋刀 2 必須藉由靠牆 12 才能準確定位於固定座 11 上；反觀證據 1(被舉發案)，刀片 13 直接鎖固於刀座 11 上，不需依靠其他刀片壓板(如證據 2 的鉋刀固定板 4)或承靠面(如證據 3 之靠牆 12)，即可準確定位於刀座 11 上，顯見證據 1(被舉發案)的結構與技術特徵並未被證據 2、證據 3 或證據 2 結合證據 3 所揭露。

由上述之理由可看出，即使結合證據 2 與證據 3 的技術特徵，仍然是已被證據 1(被舉發案)【先前技術】所提出並被證據 1(被舉發案)所改進，因而有所差異。

而舉發人提出證據 1(被舉發案)以證據 2 結合證據 3 而違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定的理由實為牽強。

因此，證據 1(被舉發案)請求項 1 的技術特徵並未因證據 2 結

合證據 3 而有違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定之情事，致請 鈞局明鑑及詳察。

進而，證據 1(被舉發案)之請求項 2~6 係直接或間接依附請求項 1，而請求項 1 係已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定的基礎下，則請求項 2~6 係亦已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定，致請 鈞局明鑑及詳察。

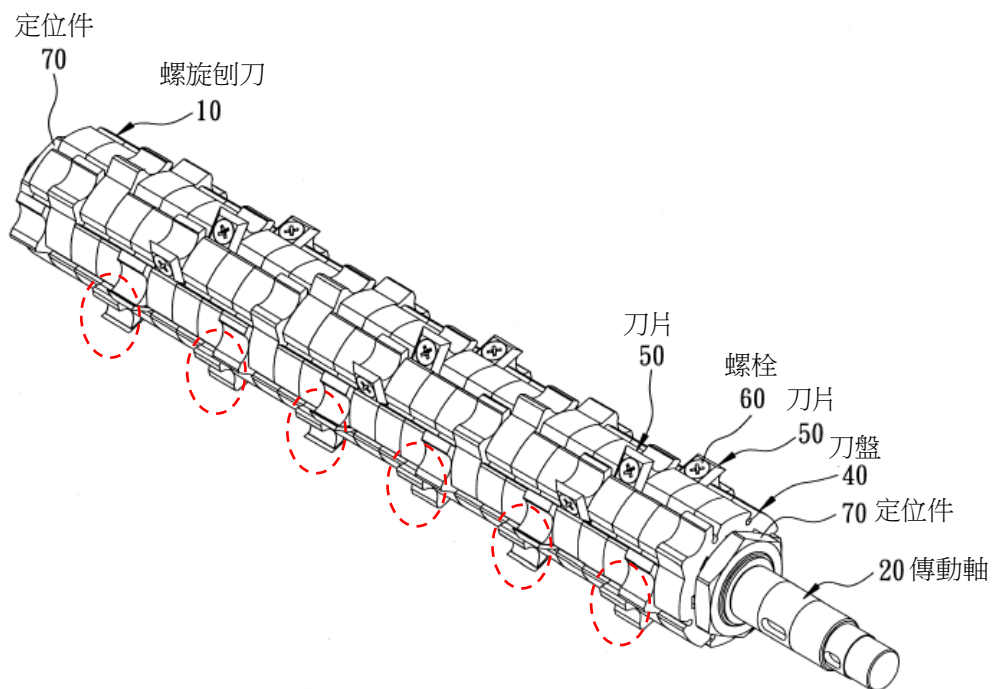
三、次查，舉發人提出證據 1(被舉發案)之請求項 1 相較於證據 2、5 的結合，違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定。

然，被舉發人並不認為舉發人提出的理由，說明理由如下。

請參考證據 1(被舉發案)【先前技術】第[0002]段：「按，一般木工機刀具座之刀片設置方式皆為一刀片對應一刀具座(敘述一)，如此其刀片在刨削時因與木材或待刨削物接觸面積過大，使其高速旋轉時工具機必須輸出更大動力藉以帶動其轉動，且也因此導致刀片較容易毀損而增加更替零組件所產生之成本，故有創作人欲改善其缺失，將其尺寸縮小且於單一刀座上間接設置複數刀片(敘述二)，其一刀片用一螺絲鎖合(敘述三)，如此雖達到縮小接觸面積以減少木工機本體之輸出動力，但刀片在快速刨削時常會因為只使用單一螺絲固接，而使刀片容易發生偏移、位移或脫落等缺失，而容易使操作人員因飛濺之破損刀片割傷而衍生

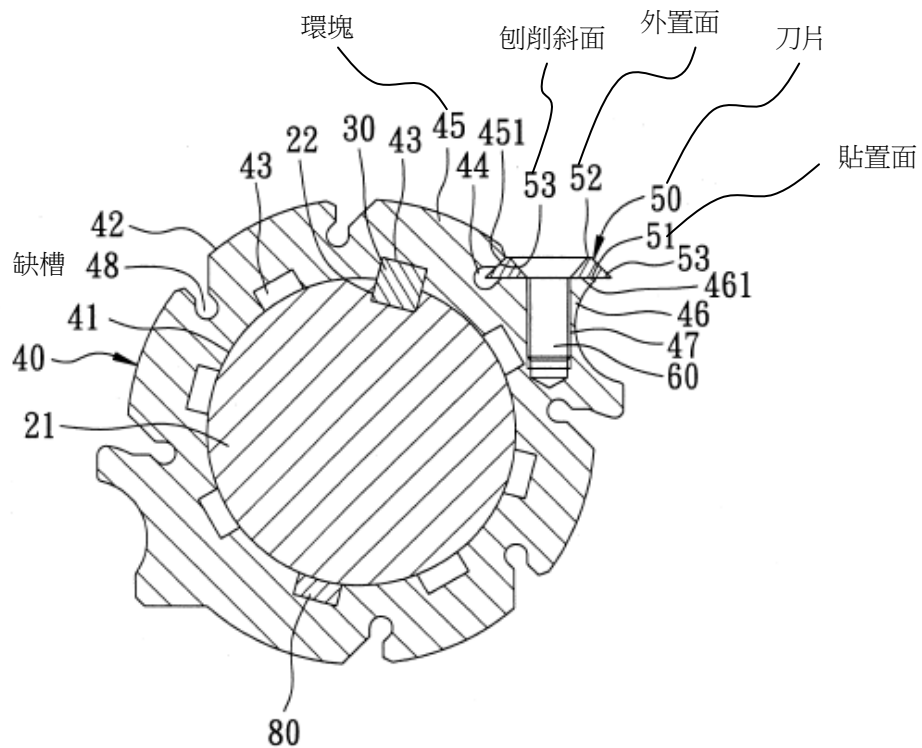
工安意外」。

再請參考證據 2 的說明書及圖式，其結構係如證據 1 上述【先前技術】的敘述一的說明，因此，證據 1(被舉發案)係已在【先前技術】說明要改善的問題與結構；顯見證據 2 的技術特徵或結構係已與證據 1(被舉發案)的請求項 1 有所區別，而且具有增進及無法預期的功效，而舉發人再以此相同的先前技術之前案提出本舉發申請，可知其並未徹底瞭解或審視證據 1(被舉發案)的整體技術特徵與結構。



證據 5(圖 2)





證據 5(圖 5)

再者，證據 2 中的鉋刀 2 需藉由鉋刀固定板 4 才能準確藉由螺接件 5 鎖固於刀座 3 上；反觀證據 1(被舉發案)，刀片 13 直接鎖固於刀座 11 上，不需依靠其他刀片壓板(如證據 2 的鉋刀固定板 4)，即可準確定位於刀座 11 上，顯見證據 1(被舉發案)的結構與技術特徵並未被證據 2 所揭露。

請再參考證據 5 的說明書及圖式(如上二圖所示)，在同一軸線上的缺槽 48 中的刀片 50 係至少有兩個以上，因此，在刨削待刨削平面時，係會同時有至少兩個刀片 50 進行刨削，亦即同時有至少兩個刀片 50 同時接觸待刨削平面，因此，在傳動軸 20 轉

完一圈之前，其刨削的長度係已接近整個定位件 20 的長度，所以，仍是如證據 1(被舉發案)【先前技術】敘述一之結構所造成的接觸面積過大的問題。

再者，從證據 5 之圖 5 可看出刀片 50 的裝設方式是嵌入於缺槽 48 內，在高速旋轉的刨削過程中，容易鬆脫；因此，證據 5 的技術特徵或結構，係與證據 1(被舉發案)差異甚大。

反觀證據 1(被舉發案)，請求項 1 最後一段：「其中，使得該二刀軸帶動該本體轉動時，係可使在不同之該刀座上的該等刀片刨除不同位置的一待刨物表面，且在該本體轉完一圈之後，對該待刨物之表面刨除的寬度係約略等於該本體的長度。」亦即，在同一軸線上之刀座的刀片，係在同一時間僅有一個刀座的刀片接觸待刨削表面，藉此以縮小與待刨削表面的接觸面積(相較於證據 2、證據 3、證據 5 更小)，而且本體轉完一圈，恰約略等於本體的長度。

根據上述理由，即使證據 2 結合證據 5 的技術特徵，仍是與證據 1(被舉發案)請求項 1 的技術特徵有所差異。

綜上所述，即使結合證據 2、證據 5 的技術特徵，仍是與證據 1(被舉發案)請求項 1 的技術特徵有所差異，因此，證據 1(被舉發案)請求項 1 並未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之

規定，致請 鈞局明鑑及詳察。

進而，證據 1(被舉發案)之請求項 2~6 係直接或間接依附請求項 1，而請求項 1 係已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定的基礎下，則請求項 2~6 係亦已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定，致請 鈞局明鑑及詳察。

四、再查，舉發人提出證據 1(被舉發案)之請求項 1 相較於證據 2 分別與證據 1(被舉發案)【先前技術】所載一般木工機刀具座、證據 7、8、9 的結合，亦違反專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定。

然，被舉發人並不認為舉發人提出的理由，說明理由如下。

請參考證據 2 的說明書及圖式，其結構係如證據 1 上述【先前技術】的敘述一的說明，因此，證據 1(被舉發案)係已在【先前技術】說明要改善的問題與結構；顯見證據 2 的技術特徵或結構係已與證據 1(被舉發案)的請求項 1 有所區別，而且具有增進及無法預期的功效，而舉發人再以此相同的先前技術之前案提出本舉發申請，可知其並未徹底瞭解或審視證據 1(被舉發案)的整體技術特徵與結構。

再者，證據 2 中的鉋刀 2 需藉由鉋刀固定板 4 才能準確藉由螺接件 5 鎖固於刀座 3 上；反觀證據 1(被舉發案)，刀片 13 直接

鎖固於刀座 11 上，不需依靠其他刀片壓板(如證據 2 的鉋刀固定板 4)，即可準確定位於刀座 11 上，顯見證據 1(被舉發案)的結構與技術特徵並未被證據 2 所揭露。

因此，證據 2 的技術特徵係已與證據 1(被舉發案)請求項 1 的技術特徵有所差異，即使再結合其他技術特徵，如舉發人所提出的證據 2 分別與證據 1(被舉發案)【先前技術】所載一般木工機刀具座、證據 7、8、9 的結合之技術特徵，仍是與證據 1(被舉發案)請求項 1 的技術特徵有所差異，這是顯而易見且無庸置疑的。

綜上所述，即使證據 2 分別與證據 1(被舉發案)【先前技術】所載一般木工機刀具座、證據 7、8、9 的結合，仍是與證據 1(被舉發案)請求項 1 的技術特徵有所差異，因此，證據 1(被舉發案)請求項 1 並未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，致請 鈞局明鑑及詳察。

進而，證據 1(被舉發案)之請求項 2~6 係直接或間接依附請求項 1，而請求項 1 係已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定的基礎下，則請求項 2~6 係亦已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定，致請 鈞局明鑑及詳察。

五、次查，舉發人提出證據 3 或證據 3 分別與證據 7、8、9 的結合，亦皆可證明證據 1(被舉發案)之請求項 1 違反專利法第 120 條準

用第 26 條第 2 項之規定。

很明確地，本舉發答辯理由書第二點已說明證據 3 與證據 1(被舉發案)之請求項 1 的差異，即使證據 3 再結合如證據 7、8、9 的技術特徵，仍是與證據 1(被舉發案)之請求項 1 有所差異。

因此，即使證據 3 或證據 3 分別與證據 7、8、9 的結合，仍是與證據 1(被舉發案)請求項 1 的技術特徵有所差異，因此，證據 1(被舉發案)請求項 1 並未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，致請 鈞局明鑑及詳察。

進而，證據 1(被舉發案)之請求項 2~6 係直接或間接依附請求項 1，而請求項 1 係已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定的基礎下，則請求項 2~6 係亦已符合專利法第 120 條準用第 26 條第 2 項之規定，致請 鈞局明鑑及詳察。

六、綜上所述，舉發人所引用之證據實難證明證據 1(被舉發案)有違反專利法情事，為此特祈請 貴審查委員能詳細深入了解被舉發案之專利結構特性及增進功效之處，免被舉發證據之不實指控而矇蔽

，並惠以『舉發不成立』之處分，以符公允，無任感禱。

敬呈

經濟部智慧財產局 公鑒

答辯人：陳裕坤

中 華 民 國 103 年 10 月 02 日