

專利舉發答辯理由書 (奉 102.09.02 智專一(二)15071 字第
10241853330 號)

舉發人：潘桂榮

地址：407 台中市西屯區光明路 188-20 號

答辯人：李江立

地址：406 台中市北屯區中平路 579 巷 8 號

被舉發案：101219033N01

事實

緣答辯人所有申請第 101219033 號「一體成型之雙硬度發泡鞋底結構」案業經核准公告並獲頒新型專利證書第 M453385 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

舉發人以被舉發案引用證據 2 或證據 3 使證據 1(被舉發案)之請求項 1 有違專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款；引用證據 2 使

證據 1(被舉發案)之請求項 2~3 有違專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款；以及引用證據 3 使證據 1(被舉發案)之請求項 2~3 有違專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項。

然，被舉發人認為被舉發案(證據 1)請求項 1~4 的技術特徵係與證據 2 或證據 3 的技術特徵有所差異，其理由如下。

一、查，舉發人所提出證據 2，係為 99(2010)年 02 月 01 日公告之第 098212675 號「無膠合之鞋結構」(以下簡稱證據 2)，其中所揭示之技術特徵在於：(請求項 1)

一 第一發泡層與一第二發泡層，該第一發泡層設於該第二發泡層上方，該第一發泡層與該第二發泡層係以物理鍵結方式作為接合，無用化學接合層。

請參考證據 2 說明書第 6 頁第 5~7 行：「第一發泡層 12 與第二發泡層 14 係以物理鍵結方式作為接合，其係以加熱的方式將第一發泡層 12 與第二發泡層 14 之末端基重新鍵接，無用化學接合

層」，由於第一發泡層 12 與第二發泡層 14 必須透過加熱方式才能進行接合，不但耗電及增加成本，而對塑料加熱容易產生有毒氣體，容易傷害人體。

反觀證據 1(被舉發案)，請求項 1 係揭露「該第一部分與該第二部分係於同一模具中予以發泡、硫化結合成型」。

意即，證據 1(被舉發案)不須以任何其他方式對已完成發泡的各發泡層進行結合，而是在同一模具內予以發泡及硫化，進行一次性的結合。

再者，根據證據 1(被舉發案)說明書的敘述，其製造材料係為熱固性材質，而證據 2 所使用的係為熱可塑性材質，係必須再使用加熱方式進行多一次的加工程序才能進行接合；因此，證據 1(被舉發案)請求項 1 的技術特徵係與證據 2 的技術特徵有所差異。

是以，證據 1(被舉發案)所揭露的「該第一部分與該第二部分係於同一模具中予以發泡、硫化結合成型」技術手段，已然有異於證據 2 所使用的加熱以進行末端基之物理鍵結方式，更逕而達

到減少加工程序的功效增進之事實而並無違反專利法之情事，致請鈞局明鑑。

四、次查，舉發人所提出證據 3，係為 93(2004)年 05 月 01 日公告之第 092109873 號「具不同軟硬度之一次發泡成型鞋底及其製法與模具」(以下簡稱證據 3)，其中所揭示之技術特徵在於：(請求項 1)

「三、將該二組成物之薄片分別裁切成一種高硬度片材及一種低硬度片材：將高硬度組成物之薄片裁切成一片片之高硬度片材，以及將低硬度組成物之薄片裁切成一片片之低硬度片材，該二種高軟硬度片材可為相同大小，其中：於各該第二種高軟硬度片材之內部更裁切出一內孔；四、將多數之高硬度片材疊接成一初體，並使該初體頂面具一內凹空間：以多數之高硬度片材上下疊接成一初體；並使該初體頂面具有一適當深度之內凹空間；五、將若干低硬度片材置入該初體之內凹空間內，形成一待發泡體：將適當數量之低密度片材置入該初體之該內凹空間內，各該低硬

度片材之大小約等於該內孔；藉此以形成一待發泡體；…」。

意即，高硬度片材必須形成有一內孔，利用多個高硬度片材的堆疊而形成有一內凹空間，其係相等於將兩個不同硬度之鞋底置入同一模具內進行發泡，同時利用其相同材質的特性，使得在發泡期間的高溫狀態下，兩者接觸部分為相同材質而相互熔融而結合。而其較特殊的功效係因為使用在其模具上，請參考證據 3 說明書第 9 頁第 2 段：「模具合模後，復經適當的溫度(如 170°C)及時間(如 10 分鐘)，使各待發泡體(30)於模穴內發泡。各模穴之大小約為初胚之積體，於模塑過程中，該等片材(12)(16)會受熱熔融呈液態於模穴內流動，由於模穴內係呈真空狀態，使液態之化學組成物易於流動，並使熱量容易傳導，以增加模塑效果。由於該待發泡物(30)之構形已使得高硬度及低軟硬度片材(12)(16)各排列於適當位置，故模塑過程中，該等物體(12)(16)會於其定位處產生化學反應。液態狀之熔融物於模穴內流動時會流向壓力最小之處，故待發泡體(30)下半部之該等高硬度片材(12)(即未設內孔(14))

者)會往該內凹空間(25)流動，並擠向低硬度片材(16)下方；低硬度片材(16)則受到內凹空間(25)之侷限，保持於內凹空間內產生反應。於反應過程中，因高、低硬度片材(12)(16)之成份相同，故會完全交融。」

反觀證據 1(被舉發案)，請求項 1 係揭露「該第一部分與該第二部分係於同一模具中予以發泡、硫化結合成型」。

意即，證據 1(被舉發案)是在同一模具內將第一成型物及第二成型物予以發泡及硫化，進行一次性的結合，而且第一成型物(第一胚料)及第二成型物(第二胚料)係可為相同材質或不同材質(說明書第 7 頁第 2 段所述)。

是故，二者技術手段及特徵並不相同，且使用之空間型態亦迥然有別，而所達成之功效亦有明顯差異性，尤其證據 1(被舉發案)所揭示之發泡、硫化結合成型方式，更是具有減少製作加工程序使其更為簡易且降低成本之新穎性增進之具體事實，實無容忽視，至請詳察。

五、由於前述係已說明證據 1(被舉發案)之請求項 1 相對於證據 2 或證據 3 的技術特徵之間的差異性，使得證據 1(被舉發案)之請求項 1 係已具備新穎性；因此，直接或間接依附具有新穎性之請求項 1 的附屬請求項 2~4 係亦具備新穎性及進步性，特併予指明。

六、綜上所述，被舉發人所引用之證據實難證明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：李江立

中 華 民 國 102 年 10 月 07 日