

01 智慧財產及商業法院行政判決

02 114年度行專訴字第18號

03 民國114年10月16日辯論終結

04 原 告 英屬維爾京群島商立地企業有限公司

05 代 表 人 Elsa Huang

06 訴訟代理人 侯慶辰律師

07 黃雋捷律師

08 輔 佐 人 張佩琳

09 被 告 經濟部智慧財產局

10 代 表 人 廖承威

11 訴訟代理人 林碧鴻

12 參 加 人 野球工房有限公司

13 代 表 人 張繼文

14 訴訟代理人 鄒純忻律師

15 複 代 理 人 郭驊漪律師

16 張仲謙

17 上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國11
18 4年2月27日經法字第11417300440號訴願決定，提起行政訴訟，
19 並經本院命參加人獨立參加訴訟，判決如下：

20 主 文

21 一、原告之訴駁回。

22 二、訴訟費用由原告負擔。

23 事實及理由

24 一、爭訟概要：

25 (一)原告之前手辰邦企業有限公司於民國102年5月7日以「雙面
26 均可使用之止滑鋪巾墊」向被告申請發明專利，申請專利範
27 圍共9項（嗣修正為8項），經被告准予專利（公告號第I513
28 436號，下稱系爭專利），復於105年4月14日准予讓與登記
29 予原告。

30 (二)嗣參加人以系爭專利違反核准時專利法第22條第1項第1款及
31 第2項規定，提起舉發。案經被告審查後，以113年9月20日

01 (113)智專議(-)02017字第11320967230號專利舉發審定書為
02 「請求項1至8舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分）
03 。原告不服，提起訴願，經經濟部以114年2月27日經法字第
04 11417300440號訴願決定（下稱訴願決定）駁回後，向本院
05 提起訴訟。又本院認本件判決結果，倘撤銷原處分及訴願決
06 定將影響參加人之權利或法律上利益，爰依職權命參加人獨
07 立參加本件訴訟。

08 二、原告主張及聲明：

09 (一)原處分違反行政程序法第4至6、9及161條之規定，顯有重大
10 瑕疵：

- 11 1.原處分既已認定系爭專利之發明不具新穎性，卻再審究有無
12 進步性，明顯未依被告所頒布專利審查基準第二篇第三章3.
13 2所載方式進行審查。若不具新穎性，則與先前技術無差異
14 ，若需判斷進步性，則必然與先前技術有差異，這乃互斥的
15 邏輯關係，不可能同時為真。申言之，若系爭專利不具新穎
16 性，則系爭專利與先前技術無差異，若需判斷系爭專利進步
17 性，則系爭專利與先前技術必有差異，系爭專利不可能同時
18 與先前技術既無差異、又有差異，故原處分存在矛盾而有不
19 明確之情形，違反行政程序法第4條、第5條及第161條規定
20 。
- 21 2.又原處分未先確認該發明與相關先前技術所揭露內容間的差
22 異，且未就系爭專利之發明是否有「否定進步性之因素」進
23 行判斷，進而未執行該發明所屬技術領域中具有通常知識者
24 參酌相關先前技術所揭露內容及申請時通常知識，是否能輕
25 易完成申請系爭專利之判斷步驟，遂作成不具進步性之結論
26 ，亦明顯未依被告所頒布專利審查基準第二篇第三章3.4判
27 斷步驟進行審查，違反行政程序法第4條及第161條規定。另
28 原處分及訴願決定均未揭示系爭專利之發明是否有「肯定進
29 步性之因素」，遂作成其不具進步性之結論，顯然對於原告
30 有差別待遇，更未對原告有利之情形有所注意，除違反專利

01 審查基準及行政程序法第4條及第161條規定外，亦違反同法
02 第6條及第9條規定，顯有重大瑕疵。

03 (二)證據2不足以證明系爭專利不具新穎性，又證據2、或證據
04 2、3之組合，均不足以證明系爭專利不具進步性：

05 1.證據2之「突起部」特徵雖相當系爭專利之「條狀止滑條」
06 技術特徵，然證據2的止滑效果，本質上是由多個突起物間
07 隔配製而成，形成「點狀阻礙」，並非如同系爭專利請求項
08 1所揭露之「條狀止滑條」結構。證據2說明書第[0032]段之
09 記載「突起部至少為兩個」，且證據2說明書第[0037]至[00
10 41]段及圖式第3A至6B圖所例示之毛巾突起部，皆非為單一
11 個突起部之「條狀」，核與系爭專利請求項1之「至少一個
12 條狀止滑條」有別；又證據2說明書[0031]所載之突起部14
13 為點狀「間隔」存在於基層12，不可能形成如系爭專利請求
14 項1所述「多數第一鏤空部位」及「多數第二鏤空部位」。
15 是以，證據2與系爭專利請求項1至少存在「至少一個條狀止
16 滑條」、「多數第一鏤空部位」、「多數第二鏤空部位」之
17 數量及結構上差異，且該些差異並非本發明所屬技術領域中
18 具有通常知識者，能直接且無歧異得知之技術特徵，故原處
19 分稱上開差異僅在文字之記載形式，或能直接且無歧異得知
20 ，逕認證據2足以證明系爭專利請求項1不具新穎性，並不可
21 採。

22 2.證據2並未揭露系爭專利請求項1之全部技術特徵，已如前述
23 ，遑論本發明所屬技術領域中具有通常知識者由證據2所揭
24 露內容而能預期或輕易完成系爭專利說明書所載功效。又證
25 據2、3並無解決問題之共通性，無組合動機，亦非簡單變更
26 或單純拼湊，證據2、3之組合無法建立否定進步性之因素，
27 原處分顯然有誤。縱使有動機結合證據2與證據3，然證據2
28 、3之組合均未揭示「至少一個條狀止滑條」、「多數第一
29 鏤空部位」、「多數第二鏤空部位」之技術特徵，且系爭專
30 利之「條狀止滑條」除「止滑」、「踩踏指引功能」外，尚
31 包含「舒適的觸感均一性」，由條狀結構提供均勻分散的接

01 觸面積，降低使用者垂直作用力產生的壓力，證據2之連續
02 點狀突起部為不均勻分散，使用時明顯感受類似苦瓜表面顆
03 粒觸感，故縱使結合證據2、3仍無法達到系爭專利具有「舒
04 適的觸感均一性」無法預期之有利功效，足見證據2、或證
05 據2、3之組合，均不足以證明系爭專利請求項1不具進步性
06 。

07 3.系爭專利核心設計在於對人體接觸區域特別是手掌排除手指
08 部分，進行功能性分布，在該面積範圍內同時存在布質層裸
09 露區，具有吸汗功能，與止滑層區，具有止滑功能，使得在
10 瑜珈或運動時，手掌根部至掌心此一主要承重點既能止滑又
11 能吸汗，此種設計並非將止滑層隨意鋪滿，而是符合人體功
12 學的區域性配置，確保舒適與實用性兼具。證據2則是利用
13 多個突起物間隔配製而成，形成「點狀阻礙」，非如同系爭
14 專利請求項1所揭露「條狀止滑條」結構，其存在間距可能
15 產生「滑動間隙」，故證據2的止滑效果有限，系爭專利之
16 條狀結構提供「線性連續」止滑效果，能在外力作用方向形
17 成長距離的連續阻擋。另證據2發明目的是保留止滑性，而
18 非整合吸濕與止滑兩種功能於一個區域，且證據2的止滑層
19 通常是「全表面鋪設」或「隨機分布」，但系爭專利是特別
20 限定於人體手掌（排除手指）接觸區域，是所屬技術領域專
21 業人士無法僅憑證據2記載之「突起物14之間的間距」，就
22 能直接且無歧異得知系爭專利請求項1中之1E「第一止滑層
23 的設置方式」、1F「第二止滑層的設置方式」技術特徵（如
24 附表3）。

25 (三)聲明：訴願決定、原處分均撤銷。

26 三、被告答辯及聲明：

27 (一)按專利審查基準第五篇第一章4.3.1關於「…舉發人所主張
28 之任何爭點，縱使在判斷上有先後順序或邏輯關係，原則上
29 均須加以論究，否則易生漏未審酌之問題。例如舉發理由同
30 時主張請求項不具新穎性且不具進步性，經審查認為舉發證

01 據足以證明請求項不具新穎性時，應再論究不具進步性之理
02 由，…」。是原處分就新穎性及進步性分別判斷，並無違誤
03 。又原處分已詳為論述證據2，或證據2、3之組合，均足以
04 證明系爭專利不具新穎性、進步性之理由，要無原告所稱違
05 反行政程序法相關規定之情形。

06 (二)證據2足以證明系爭專利不具新穎性，又證據2，或證據2、3
07 之組合均足以證明系爭專利不具進步性：

08 1.證據2已揭露系爭專利請求項1所有技術特徵，二者差異，僅
09 在文字之記載形式，或系爭專利所屬技術領域中具有通常知
10 識者基於證據2形式上明確記載的技術內容，即能直接且無
11 歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含系爭專利請求項1相
12 對應之技術特徵，故證據2已足以證明系爭專利請求項1不具
13 新穎性；又系爭專利請求項2至8係直接依附於請求項1之附
14 屬項，且與證據2之差異，亦僅在於文字之記載形式，或系
15 爭專利所屬技術領域中具有通常知識者基於證據2即能直接
16 且無歧異得知其實質上單獨或整體隱含系爭專利請求項2至8
17 相對應之技術特徵，是證據2同樣可證明系爭專利請求項2至
18 8不具新穎性。至原告雖主張系爭專利請求項1之「第一止滑
19 層」及「第二止滑層」均未被證據2所揭露，且第一止滑層
20 及第二止滑層呈條狀，且延伸呈預定圖樣的技術等同於被證
21 據2所排除。惟依證據2第7圖所示之毛巾710，其具有兩面（
22 即第一側716及第二側718），且其兩面皆設置有突出部（714
23 A及714B），即相當於系爭專利請求項1所述之「第一止滑層
24 」及「第二止滑層」，且證據2說明書段落[0032]即載明「
25 …兩個或更多個突出部14可以是連續的，例如在基層12上固
26 定在一起以在基層12上形成直線、曲線或其他圖案…」，是
27 原告上開所述，並不可採。

28 2.由於證據2已揭露系爭專利請求項1至8整體技術特徵，自當
29 具有系爭專利說明書中所載功效，系爭專利請求項1至8為其
30 所屬技術領域中具有通常知識者依證據2之技術內容所能輕

01 易完成，故證據2亦足以證明系爭專利請求項1至8不具進步
02 性。

03 3.證據2足以證明系爭專利請求項1至8不具進步性，已如前述
04 。而證據2揭露有突出部14（止滑構件）得以某種圖案定位
05 ，及突出部14可以是連續的，可在基層12（止滑鋪巾墊）上
06 形成直線、曲線或其他圖案等之技術內容；證據3揭示之踩
07 踏指引，即為可於瑜珈墊上作圖案化設計之實施例態樣。又
08 證據2、3為瑜珈運動器材相關之技術領域，具有解決問題、
09 功能或作用之共通性，所屬技術領域中具有通常知識者，為
10 解決瑜珈止滑鋪巾墊具有踩踏指引功能相關之問題，自有動
11 機將其技術手段予以結合，是證據2、3之組合足以證明系爭
12 專利請求項1至8不具進步性。從而，證據2或證據2、3之組
13 合均足以證明系爭專利請求項1至8不具新穎性、進步性。

14 (三)聲明：原告之訴駁回。

15 四、參加人答辯及聲明：

16 (一)證據2足以證明系爭專利不具新穎性，又證據2、或證據2、3
17 之組合，均足以證明系爭專利不具進步性：

18 1.證據2已完全揭示系爭專利請求項1之所有技術特徵，其不具
19 新穎性，即便原告爭執系爭專利請求項1與證據2仍有些許差
20 異，該差異亦為所屬技術領域中具有通常知識者經簡單改變
21 而可輕易完成，且未產生無法預期之功效，故證據2亦足以
22 證明系爭專利請求項1不具進步性。又證據3揭示一種瑜珈墊
23 ，其明確揭示在表面上設置有複數個條狀延伸的圖樣，以證
24 據2為主要引證，證據3為其他引證，由於證據2、3皆屬瑜珈
25 運動器材或輔具技術領域，則其所屬技術領域中具有通常知
26 識者，為在證據2的止滑鋪巾墊增加肢體放置導引的功能，
27 自有動機將其上下表面之突起（714A、714B）的形狀簡單改
28 變為證據3之肢體放置導引圖樣（例如修改為證據3之圖1至8
29 ），從而輕易完成系爭專利請求項1之發明，且未產生無法
30 預期之功效。故證據2、3之組合顯然足以證明系爭專利請求
31 項1不具進步性。

01 2.系爭專利請求項2至8均係直接依附於請求項1之附屬項，然
02 證據2同樣已揭示或隱含系爭專利請求項2至8所進一步界定
03 之特徵，足可證明系爭專利請求項2至8不具新穎性，即便原
04 告爭執系爭專利請求項2至8與證據2仍有些許差異，惟該差
05 異亦為所屬技術領域中具有通常知識者經簡單改變而可輕易
06 完成，且未產生無法預期之功效，故證據2、或證據2、3之
07 組合，亦足以證明系爭專利請求項2至8不具進步性。

08 (二)原處分及訴願決定既已判斷系爭專利不具新穎性，則已足認
09 系爭專利具有應撤銷之事由進而認定舉發為有理由，本無需
10 進一步就進步性判斷，然被告為免有漏未審酌，秉於嚴謹審
11 查遵循專利審查基準第五篇第1章之4.3.1規定進一步審認進
12 步性，並無違反行政程序法第4、5、6、9、161條等規定。

13 (三)聲明：原告之訴駁回。

14 五、本件爭點（本院卷第353頁）：

15 (一)證據2（即原證2）是否足以證明系爭專利請求項1至8不具新
16 穎性？

17 (二)證據2，或證據2、3（即原證2、3）之組合，是否足以證明
18 系爭專利請求項1至8不具進步性？

19 (三)原處分有無違反行政程序法第4、5、6、9、161條之規定？

20 六、本院判斷：

21 (一)應適用之法令：按發明專利權得提起舉發之情事，依其核准
22 審定時之規定，專利法第71條第3項定有明文。系爭專利之
23 申請日為102年5月7日，審定日為104年10月28日，公告日為
24 同年12月21日，故系爭專利有無撤銷之原因，應以其核准審
25 定時所適用103年1月22日修正公布、同年3月24日施行之專
26 利法（下稱核准時專利法）為斷。次按利用自然法則之技術
27 思想之創作，且可供產業上利用者，得依法申請取得發明專
28 利，但申請前已見於刊物者，不得取得發明專利；又發明雖
29 無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識
30 者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專
31 利，核准時專利法第22條第1項第1款、第2項分別定有明文

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

。

(二)系爭專利之技術內容、主要圖式及申請專利範圍均如附表1所示。另依原告所提如附表2之舉發證據即證據2、3（中譯文見丁證1卷），其公告日或公開日皆早於系爭專利申請日（102年5月7日），均可作為系爭專利之先前技術（相關技術內容及圖式均如附表2所示）。

(三)證據2足以證明系爭專利請求項1至8不具新穎性：

1.證據2足以證明系爭專利請求項1不具新穎性：

(1)證據2說明書第[0020]段及圖式第1圖揭露一種止滑巾，毛巾10包括基層12和多個從基層12突出的突起14，該毛巾10具有第一側16和第二側18，該突起14可固定至基層12的第二側18。由於證據2說明書第[0024]、[0025]段揭露任何濕氣例如汗水、降水或偶然的濕氣可以根據需要被毛巾10吸收；該基層12為布質材料之技術內容。故已揭示系爭專利請求項1「一種雙面均可使用之止滑鋪巾墊，包含有：一布質層，可進行折疊來方便收納；」技術特徵（1A）。

(2)證據2說明書第[0029]段揭露該突起14之定位、形狀和尺寸可變，亦可定義成某一圖案，形成於基層12上；第[0031]段由於相鄰突起14之間存在間距，基層12可以更容易地從表面20和/或使用者吸收水分；第[0032]段兩個或更多個突起14可以是連續的，例如突起14可以彼此固定在一起並一起在基層12上形成線條、曲線或其他圖案；第[0033]段為減少止滑巾10相對於表面20滑動產生傷害，該突起14之中心間距可大於或小於1/4英吋(即0.635公分)，基層12產生吸收水分並抑制表面20相對滑動之功效；第[0034]段每個突起部14突出或延伸遠離基層12的距離可以改變；第[0042]段及圖式第7圖揭露該止滑巾710包括位於基層712第一側716上的多個第一突起714A，以及位於基層712第二側718上的多個第二突起714B；該突起714A、714B在兩側716、718上的形狀、尺寸和定位可以基本上相同，或者第一側716和第二側718上的形狀、尺寸和定位可以不同之技

01 術內容。是以，證據2已揭示系爭專利請求項1所示「一第
02 一止滑層，由至少一個條狀止滑條在該布質層頂面貼設且
03 延伸呈預定圖樣，並且形成多數第一鏤空部位，該布質層
04 之頂面係由該等第一鏤空部位露出而可供人體皮膚接觸以
05 提供吸汗的效果；以及一第二止滑層，由至少一個條狀止
06 滑條在該布質層底面貼設且延伸呈預定圖樣，並且形成多
07 數第二鏤空部位，該布質層之底面係由該等第二鏤空部位
08 露出而可供人體皮膚接觸以提供吸汗的效果；其中，該第
09 一止滑層的設置方式，係在該布質層頂面的至少複數個局
10 部位置上，在人體手掌排除手指部分的面積大小內，存在
11 有該布質層頂面露出部分的局部以及該第一止滑層的局部
12 ；該第二止滑層的設置方式，係在該布質層底面的至少複
13 數個局部位置上，在人體手掌排除手指部分的面積大小內
14 ，存在有該布質層底面露出部分的局部以及該第二止滑層
15 的局部」（1B至1F）之技術內容。

16 (3) 基上，系爭專利請求項1與證據2之差異，僅在於文字之記
17 載形式，該發明所屬技術領域中具有通常知識者基於證據
18 2形式上明確記載之技術內容，即能直接且無歧異得知其
19 實質上單獨或整體隱含系爭專利請求項1之中相對應之技
20 術特徵，則系爭專利請求項1之技術內容既於申請前已見
21 於刊物，是以，證據2已足以證明系爭專利請求項1不具新
22 穎性。

23 (4) 原告雖主張證據2並未揭露「至少一個條狀止滑條」、「
24 多數第一鏤空部位」、「多數第二鏤空部位」等內容，亦
25 不能由證據2直接且無歧異得知云云。然查，由證據2說明
26 書第[0042]段及圖式第7圖揭示「第一突起714A」、「第
27 二突起714B」，即可對應系爭專利請求項1之「第一止滑
28 層」、「第二止滑層」技術特徵；又請求項1界定「至少
29 一個條狀止滑條」之技術特徵，觀諸證據2說明書第[003
30 2]段已明確記載「兩個或更多個突起14可以是連續的，例
31 如在基層12上固定在一起以在基層12上形成直線、曲線或

01 其他圖案」，則所屬技術領域中具有通常知識者基於證據
02 2明確記載可為直線或曲線狀突起之技術內容，即能直接
03 且無歧異得知證據2實質上單獨隱含或整體隱含系爭專利
04 請求項1之第一止滑層及第二止滑層，具有「至少一個條
05 狀止滑條」之相對應技術特徵。至於原告雖稱證據2之突
06 起部所形成之直線、曲線或圖案為多個連續點狀「……」
07 而形成「點狀阻礙」，與系爭專利請求項1之一個條狀
08 「—」具有差異；惟依證據2說明書第[0032]段記載「兩
09 個或更多個突起14可以是連續的，例如固定在一起在基層
10 12上以在基層12上形成線條、曲線或其他圖案。(two or
11 more of the projections 14 can be continuous, e.g.
12 Secured together on the base layer 12 to form
13 lines, curves or other patterns on the base layer
14 12.)」，即證據2之連續突起部得以形成直線、曲線或圖
15 案，自可對應系爭專利請求項1之「一個條狀」所形成之
16 止滑條。另證據2說明書第[0031]段揭示該基層12未為突
17 起部14覆蓋之間隙可吸收使用者汗水之技術特徵，已揭示
18 相對應系爭專利請求項1「多數第一鏤空部位」及「多數
19 第二鏤空部位」之技術特徵。是以，證據2與系爭專利請
20 求項1之差異，應僅在文字之記載形式或能直接且無歧異
21 得知之技術特徵，故原告之主張並不足採。

- 22 (5)原告又主張如附表3所載之第一止滑層及第二止滑層的設
23 置方式（即技術特徵1E及1F），並未為證據2所揭露云云
24 。惟查，系爭專利請求項1之技術特徵1E及1F關於「第一
25 止滑層的設置方式」及「第二止滑層之設置方式」，其中
26 「在人體手掌排除手指部分的面積大小內」之技術特徵，
27 依原告自承係具有布質層裸露區之吸汗功能及止滑層區之
28 止滑功能，運動時能支撐使用者之重量、吸汗、止滑功能
29 （本院卷第353頁）。而由證據2說明書第[0033]段揭露「
30 突起物14之間間距可以變化；在一個實施例中，突起物
31 14的間距可以約為中心距四分之一英吋；突起物14之間的

01 間距可以大於或小於中心距四分之一英寸，以實現對突起
02 物14（以及基層12）與表面20之間抑制止滑程度；由於突
03 起物14可以相對靠近地放置，同時不會過度抑制基層12的
04 吸濕性」內容，已揭露該止滑巾之頂部及底部皆具有止滑
05 之突起物，以實現吸汗及止滑之功能，該突起物之間距可
06 大於或小於1/4英寸(即0.635公分)，雖未直接揭示「在人
07 體手掌排除手指部分的面積大小內」之特徵，然該突起物
08 之間距既已明顯在手掌排除手指部分的面積大小範圍內，
09 則所屬技術領域中具有通常知識者，即可由證據2揭示之
10 內容直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含系爭
11 專利請求項1之第一止滑層及第二止滑層之設置方式，係
12 「在人體手掌排除手指部分的面積大小內」之相對應技術
13 特徵，則系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，基於
14 證據2明確記載之技術內容即能直接且無歧異得知其實質
15 上單獨隱含或整體隱含系爭專利請求項1之1E、1F相對應
16 的技術特徵，故原告之主張即不可採。

17 **2.證據2足以證明系爭專利請求項2不具新穎性：**

18 (1)系爭專利請求項2為直接依附於請求項1的附屬項，包含請
19 求項1全部技術特徵，如前所述，證據2足以證明系爭專利
20 請求項1不具新穎性。又系爭專利請求項2之附屬技術特徵
21 為「其中：該第一止滑層及該第二止滑層係由聚氨酯(PU
22)、天然橡膠、乳膠、矽膠或合成橡膠所製成」。

23 (2)證據2說明書第[0028]段揭示該突起部14可由基本上非吸
24 收性的材料形成，例如各種形式的塑膠（例如乳膠）、橡
25 膠、環氧樹脂或任何其他合適的材料之技術內容，則系爭
26 專利請求項2與證據2之差異僅在文字之記載形式或能直接
27 且無歧異得知之技術特徵，即系爭專利請求項2所附屬之
28 技術特徵已見於證據2，故證據2足以證明系爭專利請求項
29 2不具新穎性。

30 **3.證據2足以證明系爭專利請求項3不具新穎性：**

01 (1)系爭專利請求項3為直接依附於請求項1的附屬項，包含請
02 求項1全部技術特徵，如前所述，證據2足以證明系爭專利
03 請求項1不具新穎性。又系爭專利請求項3之附屬技術特徵
04 為「其中：該第一止滑層係凸出於該布質層之頂面，該第
05 二止滑層係凸出於該布質層之底面」。

06 (2)證據2說明書第[0042]段及圖式第7圖已揭示該基層712第
07 一側716上的多個第一凸起714A，以及位於基層712第二側
08 718上的多個第二凸起714B之技術內容，是系爭專利請求
09 項3與證據2之差異僅在文字之記載形式或能直接且無歧異
10 得知之技術特徵，即系爭專利請求項3所附屬之技術特徵
11 已見於證據2，故證據2足以證明系爭專利請求項3不具新
12 穎性。

13 4.證據2足以證明系爭專利請求項4不具新穎性：

14 (1)系爭專利請求項4為直接依附於請求項3之附屬項，包含請
15 求項3全部技術特徵，如前所述，證據2足以證明系爭專利
16 請求項3不具新穎性。又系爭專利請求項4之附屬技術特徵
17 為「其中：該第一止滑層凸出於該布質層頂面之高度係小
18 於2毫米，該第二止滑層凸出於該布質層底面之高度係小
19 於2毫米」。

20 (2)證據2說明書第[0034]段揭示每個突起部14突出或延伸遠
21 離基層12的距離可以改變；例如，在一個實施例中，突起
22 部14可從基層12的第一側16突出至少約0.1毫米；在替代
23 實施例中，凸起14可從基層12的第一側16凸起至少約0.2
24 毫米、0.3毫米、0.5毫米、0.75毫米、1.0毫米、1.5毫米
25 、2.0毫米、3.0毫米或5.0毫米之技術內容，可知系爭專
26 利請求項4與證據2之差異僅在文字之記載形式或能直接且
27 無歧異得知之技術特徵，即系爭專利請求項4所附屬之技
28 術特徵已見於證據2，故證據2足以證明系爭專利請求項4
29 不具新穎性。

30 5.證據2足以證明系爭專利請求項5不具新穎性：

31 (1)系爭專利請求項5為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項

01 ，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據2足以證明
02 系爭專利請求項1不具新穎性。又系爭專利請求項5之附屬
03 技術特徵為「其中：該第一止滑層與該第二止滑層係彼此
04 相對應，而隔著該布質層相重疊」。

05 (2)證據2說明書第[0042]段揭示凸起714A、714B在兩側716、
06 718上的形狀、尺寸和定位可以基本上相同，或者第一側
07 716和第二側718上的形狀、尺寸和定位可以不同之技術內
08 容，可知系爭專利請求項5與證據2之差異僅在文字之記載
09 形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，系爭專利所屬技
10 術領域中具有通常知識者基於證據2形式上明確記載的技
11 術內容，能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱
12 含請求項5相對應之技術特徵，即系爭專利請求項5所附屬
13 之技術特徵已見於證據2，是以證據2足以證明系爭專利請
14 求項5不具新穎性。

15 6.證據2足以證明系爭專利請求項6不具新穎性：

16 (1)系爭專利請求項6為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項
17 ，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據2足以證明
18 系爭專利請求項1不具新穎性。又系爭專利請求項6之附屬
19 技術特徵為「其中：該第一止滑層與該第二止滑層係隔著
20 該布質層而不相重疊」。

21 (2)證據2說明書第[0042]段揭示凸起714A、714B在兩側716、
22 718上的形狀、尺寸和定位可以基本上相同，或者第一側
23 716和第二側718上的形狀、尺寸和定位可以不同之技術內
24 容，可知系爭專利請求項6與證據2之差異僅在文字之記載
25 形式或能直接且無歧異得知之技術特徵，系爭專利所屬技
26 術領域中具有通常知識者基於證據2形式上明確記載的技
27 術內容，能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱
28 含系爭專利請求項6相對應的技術特徵，即系爭專利請求
29 項6所附屬之技術特徵已見於證據2，是以證據2足以證明
30 系爭專利請求項6不具新穎性。

31 7.證據2足以證明系爭專利請求項7不具新穎性：

01 (1)系爭專利請求項7為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項
02 ，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據2足以證明
03 系爭專利請求項1不具新穎性。又系爭專利請求項7之附屬
04 技術特徵為「其中：該第一止滑層的設置方式，係在該布
05 質層頂面的人體手掌排除手指部分的面積大小內，必然存
06 在該布質層頂面露出部分的局部以及該第一止滑層的局部
07 ；該第二止滑層的設置方式，係在該布質層底面的人體手
08 掌排除手指部分的面積大小內，必然存在該布質層底面露
09 出部分的局部以及該第二止滑層的局部」。

10 (2)證據2說明書第[0033]段揭示突起部14的間距可以在中心
11 上大約為四分之一英寸；然而，突起部14之間的間距可以
12 在中心上大於或小於四分之一英寸，以實現抑制突起部14
13 (以及因此基層12)和表面20之間的移動的期望水平；靠近
14 地定位，同時不會過度抑制基層12吸收濕氣，所以基層12
15 相對於表面20移動的機會較小，例如，在突起部14之間移
16 動；滑動而產生的力被減少之技術內容。證據2突起部中
17 心距離約為四分之一英寸(即0.635公分)，即與系爭專利
18 請求項7之「第一、二止滑層設置方式，係在該布質層頂
19 面或底面的人體手掌排除手指部分的面積大小內」特徵相
20 同，系爭專利請求項7與證據2之差異僅在文字之記載形式
21 或能直接且無歧異得知之技術特徵，故系爭專利所屬技術
22 領域中具有通常知識者基於證據2形式上明確記載的技術
23 內容，能直接且無歧異得知其實質上單獨隱含或整體隱含
24 系爭專利請求項7相對應的技術特徵，即系爭專利請求項7
25 所附屬之技術特徵已見於證據2，是以證據2足以證明系爭
26 專利請求項7不具新穎性。

27 8.證據2足以證明系爭專利請求項8不具新穎性：

28 (1)系爭專利請求項8為直接依附於系爭專利請求項1的附屬項
29 ，包含請求項1全部技術特徵，如前所述，證據2足以證明
30 系爭專利請求項1不具新穎性。又系爭專利請求項8之附屬
31 技術特徵為「其中：該第一止滑層係嵌入該布質層頂面之

01 纖維縫隙間，且該第二止滑層係嵌入該布質層底面之纖維
02 縫隙間」。

03 (2)證據2說明書第[0030]段揭示每個突起部14以間斷、不連
04 接和/或不連續的方式單獨地固定至基層12的第一側16；
05 在一個實施例中，可以透過使用熱處理方法將突起部14固
06 定至基層12，該熱處理方法可以包括將突起部14融化到基
07 層12上的適當位置。基層12的連接包括化學結合、黏合劑
08 或任何其他適當的方式之技術內容。可知系爭專利請求項
09 8與證據2之差異僅在文字之記載形式或能直接且無歧異得
10 知之技術特徵，即系爭專利請求項8所附屬之技術特徵已
11 見於證據2，故證據2足以證明系爭專利請求項8不具新穎
12 性。

13 (四)證據2或證據2、3之組合，均足以證明系爭專利請求項1至8
14 不具進步性：

15 1.證據2足以證明系爭專利請求項1至8不具新穎性，已如前述
16 ，且證據2既已揭露系爭專利請求項1至8之整體技術特徵，
17 自當具有系爭專利說明書中所載之功效，則系爭專利請求項
18 1至8為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2之技術內容
19 所能輕易完成，故證據2亦足以證明系爭專利請求項1至8不
20 具進步性。

21 2.證據3揭露一種設置有肢體放置導引圖樣的瑜珈墊，其上表
22 面設有對稱的身體放置引導裝置，該身體放置引導裝置用於
23 幫助瑜珈練習者在練習瑜珈姿勢時正確調整身體；該身體放
24 置引導裝置包含一個圖案設計，該圖案設計限定了一條縱軸
25 ，該縱軸基本上延伸至墊子的長度方向，並平分墊子的上表
26 面；該圖案設計也限定了一條橫軸，該橫軸平分了縱軸；該
27 縱軸和橫軸定義了四個相等的象限；每個象限都與其他象限
28 相鄰，每個象限中的圖案設計是兩個相鄰象限中圖案設計的
29 鏡像之技術內容。又證據3圖式第1圖揭示該瑜珈墊頂面設置
30 複數條狀延伸圖樣之技術內容。

01 3.又證據2與證據3均為應用於鋪布巾墊，在技術領域上具有關
02 聯性，證據2之止滑鋪巾墊與證據3之瑜珈墊，均屬應用於瑜
03 珈運動之器材或輔具，兩者於作用、功能上具有共通性，故
04 所屬技術領域中具有通常知識者為解決止滑巾墊上之指引功
05 能問題，自有合理動機將證據3之瑜珈墊頂面設置複數條狀
06 延伸圖樣應用至證據2之凸起形狀，兩者結合即可達到系爭
07 專利無論有無汗水均可完全止滑的效果以及適合彎折減少收
08 納體積之目的及功效。再者，證據2足以證明系爭專利請求
09 項1至8不具進步性，已如前述，是以系爭專利請求項1至8亦
10 可由所屬技術領域中具有通常知識者依據證據2及證據3之組
11 合而輕易完成，故證據2及證據3之組合亦足以證明系爭專利
12 請求項1至8不具進步性。

13 4.至於原告雖主張證據2、3無法建立否定進步性之因素，系爭
14 專利之「條狀止滑條」除有止滑、踩踏指引功能外，尚包含
15 「舒適的觸感均一性」，縱予結合證據2、3仍無法達到系爭
16 專利「舒適的觸感均一性」無法預期之有利功效云云（本院
17 卷第53頁）。惟按判斷申請專利之發明是否具有進步性時，
18 應考量該發明對照先前技術之有利功效，包括申請時之說明
19 書中所記載之有利功效及申請人於修正或申復時所主張之有
20 利功效，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接
21 產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵
22 所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍
23 或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常
24 知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容
25 能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量（
26 專利審查基準第二篇第三章第3.4.2.2節「有利功效」參照
27 ）。查依系爭專利說明書、申請專利範圍或圖式均未明確記
28 載原告所稱「舒適的觸感均一性」之有利功效，其亦非該發
29 明所屬技術領域中具有通常知識者自系爭專利說明書、申請
30 專利範圍或圖式之記載所能推導者，且原告亦未證明該有利

01 功效為系爭專利技術內容所能直接產生之技術效果，故原告
02 上開主張即不足取。

03 (五)原處分並無原告所稱違反專利審查基準或行政程序法之重大
04 瑕疵：

05 依專利審查基準「第五篇舉發審查」第一章第4.3.1節「舉
06 發事由之審查」規範「在舉發聲明範圍內，舉發人所提爭點
07 可能同時涉及多個專利要件或其他專利權客體之爭執，例如
08 ，就同一請求項同時主張不具新穎性及進步性…。舉發人所
09 主張之任何爭點，縱使在判斷上有先後順序或邏輯關係，原
10 則上均須加以論究，否則易生漏未審酌之問題。」換言之，
11 原處分機關應依舉發人所主張之爭點進行審查，避免因漏未
12 審查撤銷原處分。是以，原處分依參加人所提舉發聲明範圍
13 、舉發理由、證據確定爭點，且經原告就該等爭點實質答辯
14 後，依上開規範就系爭專利不具新穎性以及不具進步性作出
15 判斷，並無原告所稱存在矛盾而有不明確之情形；又原處分
16 就證據2足以證明系爭專利不具新穎性，且證據2或證據2、3
17 之組合亦足以證明系爭專利不具進步性，均係依專利審查基
18 準判斷步驟進行審查，並無原告所稱之差別待遇或未對原告
19 有利之情形有所注意，要無原告所稱有違反專利審查基準及
20 行政程序法第4、5、6、9及161條規定之情事，故原告主張
21 原處分有重大瑕疵，顯不足採。

22 七、綜上所述，本件證據2足以證明系爭專利請求項1至8不具新
23 穎性，又證據2或證據2、3之組合，亦足以證明系爭專利請
24 求項1至8不具進步性。從而，被告所為系爭專利請求項1至8
25 舉發成立之原處分，並無違誤，訴願決定予以維持，核無不
26 合。原告請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回
27 。

28 八、本件判決基礎已經明確，當事人其餘攻擊防禦方法及訴訟資
29 料經本院斟酌後，核與判決結果不生影響，並無一一論述的
30 必要。

01 九、結論：本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第2
02 條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

03 中 華 民 國 114 年 11 月 6 日

04 智慧財產第一庭

05 審判長法官 汪漢卿

06 法官 曾啓謀

07 法官 吳俊龍

08 以上正本係照原本作成。

09 一、如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表
10 明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內
11 向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示或公告後送達前提
12 起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按
13 他造人數附繕本）。

14 二、上訴未表明上訴理由且未於前述20日內補提上訴理由書者，
15 逕以裁定駁回。

16 三、上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟
17 法第49條之1第1項第3款）。但符合下列情形者，得例外不
18 委任律師為訴訟代理人（同條第3項、第4項）。

19

得不委任律師 為訴訟代理人 之情形	所 需 要 件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備法官、檢察官、律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其代表人、管理人、法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等

01

右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
---------------------------------	---

是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。

02
03

中 華 民 國 114 年 11 月 14 日
 書記官 蔣淑君