

智慧財產及商業法院民事判決

110年度民專上字第15號

上訴人 潘威志
訴訟代理人 陳韻如律師
輔佐人 許月娥

被上訴人 總裁國際有限公司

兼法定
代理人 陳泳良
共同
訴訟代理人 黃世瑋律師
李珩專利師

上列當事人間請求侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國110年2月25日本院108年度民專訴字第93號第一審判決提起上訴，本院於110年10月7日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、上訴人主張：上訴人為中華民國第M433160號「杯體結構改良」新型專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利期間自民國101年7月11日至111年1月18日，上訴人並於108年12月18日提出專利更正申請書，經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於109年12月23日核准更正並公告在案（以下所稱「系爭專利」即指該108年更正本）。詎被上訴人陳泳良任代表人之被上訴人總裁國際有限公司（下稱總裁公司）提供「幸福堂」連鎖飲料店加盟商之Q500飲料杯容器（下稱系爭產品），落入系爭專利請求項1至5之文義範圍，侵害系爭專利權。爰依專利法120條準用第96條第1項至第3項、第97條第1項第2款、公司法第23條第2項規定，求為命被上訴人連帶給

01 付上訴人新臺幣（下同）100萬元本息，及命被上訴人總裁
02 公司應排除、防止侵害及回收銷毀侵權產品之判決。原審為
03 上訴人敗訴之判決，上訴人不服提起上訴。並聲明：(一)原判
04 決關於駁回上訴人後開第二、三、四項部分廢棄。(二)上開廢
05 棄部分，被上訴人應連帶給付上訴人100萬元及自109年10月
06 26日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。(三)被上訴人
07 總裁公司不得直接或間接、自行或委託他人製造、為販賣之
08 要約、販賣侵害系爭專利之產品。(四)被上訴人總裁公司已流
09 通至市面之前項聲明產品，並應予回收並銷毀。(五)第二項聲
10 明，上訴人願供擔保請准為假執行之宣告。

11 二、被上訴人則以：系爭專利說明書並無記載圓弧體朝內彎曲之
12 內容，不得將之作為限制條件。被證2針對套疊的杯體不易
13 抽取之技術問題，以相同於杯身下緣建構成圓弧狀外形之技
14 術手段，達成促進杯體疊取順滑性的技術效果，已揭露系爭
15 專利請求項1之「圓弧體」技術特徵。又被證2針對套疊的杯
16 體容易發生氣閉現象，以相同於使上方杯體的杯底與下方杯
17 體的凸起抵制部的上表面在垂直方向上抵觸定位的齒部結構
18 之技術手段，達成促進杯體間之逃氣功能，已揭露系爭專利
19 請求項1之「抵觸定位」技術特徵，兩者在杯體堆疊位置上
20 之些微差異僅為簡單變化，故被證2已揭露系爭專利請求項1
21 技術特徵，附表所示證據足以證明系爭專利請求項1至5不具
22 進步性，另系爭產品並未落入系爭專利請求項1至5之文義範
23 圍等語，資為抗辯。並聲明：(一)上訴駁回。(二)如受不利判
24 決，被上訴人願供擔保，請准宣告免為假執行。

25 三、本院之判斷：

26 (一)按「當事人主張或抗辯智慧財產權有應撤銷、廢止之原因
27 者，法院應就其主張或抗辯有無理由自為判斷，不適用民事
28 訴訟法、行政訴訟法、商標法、專利法、植物品種及種苗法
29 或其他法律有關停止訴訟程序之規定。」、「前項情形，法
30 院認有撤銷、廢止之原因時，智慧財產權人於該民事訴訟中
31 不得對於他造主張權利。」智慧財產案件審理法第16條定有

01 明文。再按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定
02 時之規定。」為現行專利法第71條第3 項本文所明定。查被
03 上訴人抗辯系爭專利請求項1至5有應撤銷原因，本院應就其
04 抗辯有無理由自為判斷。又系爭專利申請日為101年1月19
05 日，於同年3月23日准予專利，是系爭專利有無撤銷之原
06 因，應以核准審定時即99年8 月25日修正公布、99年9 月12
07 日施行之專利法為斷。

08 (二)系爭專利內容（如附圖一所示）：

09 1.系爭專利所欲解決問題：

10 傳統的飲料杯的杯身均係設為上大下小的筒狀形態，當各飲
11 料杯逐一套合堆疊時，由於相鄰飲料杯的杯身相互貼靠，容
12 易於杯底之間形成一個類似真空狀的分隔空間，導致要取用
13 飲料杯時較為費時費力，並且容易一次拔取出多個飲料杯，
14 造成取用時的麻煩與不便（見原審卷一第233頁）。

15 2.解決問題之技術手段及對照先前技術之功效：

16 本創作之杯體結構改良其主要係由杯口、杯身及杯底構成一
17 杯體，而該杯體一端係為開放端，另端係為封閉端，主要特
18 色在於：藉由該杯身下緣為圓弧體以銜接該杯底，以及該杯
19 底內縮而形成一凸起抵制部，不僅使杯體與杯體相套合抵觸
20 定位，有助其逃氣功能，俾降低其所產生之氣閉現象。藉由
21 圓弧體結構增加杯體疊取之順滑性，而達到易於取拿之便利
22 性（見原審卷一第231頁）。

23 (三)專利有效性證據之說明：

24 被證2為1973年5月1日公告之美國第US3730385號「NESTABLE
25 CONTAINER」發明專利案（見原審卷一第249至252頁，如附
26 圖二所示）；被證4為2007年12月19日公告之中國大陸第CZ0
27 00000000Y號「一種設有碗底凸台的紙漿模塑碗」實用新型
28 專利案（見原審卷一第267至272頁，如附圖三所示）；被證
29 6為1967年10月17日公告之美國第US3347411號「Nestable c
30 ontainers」發明專利案（見原審卷一第469至472頁，如附

圖四所示），上開證據之公告或公開日均早於系爭專利申請日（101年1月19日），可為系爭專利之先前技術。

(四)系爭專利請求項1不具進步性：

- 1.按進步性之判斷應就申請專利之新型整體為之，非僅針對個別或部分技術特徵。若該新型所屬技術領域中具通常知識者於解決特定問題時，依據先前技術，並參酌申請時之通常知識，能將先前技術之差異技術特徵簡單進行修飾、置換、省略或轉用，而完成申請專利之發明者，即屬「簡單變更」，該新型應不具進步性。
- 2.系爭專利請求項1之內容為：「一種杯體結構改良，而該杯體係由杯口、杯身及杯底所構成，且杯體一端係為開放端，另端係為封閉端，其特徵在於：該杯身下緣係為圓弧體以銜接該杯底，且該杯底係內縮而形成一凸起抵制部，以使上方該杯體的該杯底與下方該杯體的該凸起抵制部的上表面相套合抵觸定位，而更具疊取滑順性。」。
- 3.經比對系爭專利請求項1與被證2，被證2為一種可套疊式容器，其圖1至3揭示，該容器10包含容器開口(未編號)、側壁11、底部14，其中央形成截頭圓錐形之凹部或偏置部18等技術內容(見原審卷一第250頁、卷二第23頁)。其中，被證2所揭示之容器10、容器開口(未編號)、側壁11、底部14及底部中央形成截頭圓錐形之凹部或偏置部18，可分別相當於系爭專利請求項1之杯體10、杯口11、杯身12、杯底13及凸起抵制部131。因此，被證2已揭露系爭專利請求項1「一種杯體結構改良，而該杯體係由杯口、杯身及杯底所構成，且杯體一端係為開放端，另端係為封閉端...且該杯底係內縮而形成一凸起抵制部」之技術特徵。被證2圖4，其杯體側壁11向外微彎，延伸至杯底成圓弧（見原審卷一第250頁），已揭露系爭專利請求項1之「其特徵在於：該杯身下緣係為圓弧體以銜接該杯底」之技術特徵。被證2說明書第1欄記載：「本發明之一目的在於提供一種容器，其可被套疊或堆放，而由每堆容器取出時不會發生貼靠」（見原審卷一第251

頁、卷二第21頁），已揭露系爭專利請求項1「而更具疊取滑順性」技術特徵。

- 4.被證2已揭露系爭專利請求項1之大部分技術特徵，所餘差異僅在於，被證2所揭露之上下杯體凹部或偏置部18之表面36及表面38係呈現偏位之接合位置，與系爭專利請求項1「以使上方該杯體的該杯底與下方該杯體的該凸起抵制部的上表面相套合抵觸定位」略有不同。然而，被證2說明書第2欄記載「請參照圖4，將會明瞭這些容器可以被相互堆放或彼此套疊。上方容器24是在位於各個容器之底部的圓形齒接區28處與下方容器26相接...當這些容器彼此適當地對正於套疊位置時，它們不會相互接合...在下方容器26的上緣與容器24的外表面12之間，有一個空間或間隙29...從而維持一個與下方容器的內部30連通的恆定氣隙。這個構形防止容器彼此之間發生氣閉現象，其中堆疊在一起時，下方容器的氣隙因為與上方表面相接而隔絕空氣。氣閉現象會在兩個容器之間形成真空，使得更不容易取用容器，因為它們黏靠在一起...本案所揭露的可套疊式容器不容易因為氣閉現象或是側表面相接而黏結」、第3欄記載：「應注意，形成該鋸齒形邊緣的齒部在構形上的些許變化，也落在本發明的範圍中。較佳但非必要地，表面36和38稍微偏位，如圖所示。也可以類似地運用其他習用的齒部構形，以達成互鎖效果。再者，各個容器上的鋸齒形邊緣可以被設置在與圖式顯示者略微不同的位置處，只要它們彼此之間維持剛性且能夠防止貼靠即可」（見原審卷一第251至252頁、卷二第23、25頁），由此可知，被證2凹部或偏置部18之主要目的為避免上下杯體相互貼靠而無法脫離之習知問題，與系爭專利說明書所稱「由抵制部131間相抵靠以使杯體10套合定位，而有助杯體10間相套合其逃氣功能，以降低其所產生之氣閉現象，達到杯體取拿之便利性」等創作目的實質相同，又被證2已揭示其所採偏置之接觸點僅為其中一實施例，該位置可略為調整而仍可達防止貼靠之目的，是所屬技術領域中具通常知識者

在面臨欲使上、下杯體套合定位以降低氣閉現象之特定問題時，自可依被證2前開教示，即抵觸位置可略微不同之方式，進而將其凹部或偏置部18之表面36及表面38偏位接合位置，稍微進行抵觸位置之簡單調整，而輕易完成系爭專利請求項1「以使上方該杯體的該杯底與下方該杯體的該凸起抵制部的上表面相套合抵觸定位」技術特徵，故上開差異特徵乃為被證2所揭內容之簡單變更，且此一變更所帶來之功效亦完全為被證2所預期，故被證2可證明系爭專利請求項1不具進步性。

5.又被證4為一設有碗底凸台的紙漿模塑碗，與被證2同屬盛裝容器，兩者技術領域相同；被證4透過碗底的凸台，使紙漿模塑碗重疊時將上面的碗托起，達到碗和碗之間不黏合的效果（見原審卷一第269頁），與被證2利用凹部或偏置部18使可套疊式容器不會黏結，兩者所欲解決之問題、功能作用亦相同，因此，被證2與被證4自具有組合動機，而被證2可證明系爭專利請求項1不具進步性，則被證2、4之組合當亦可證明系爭專利請求項1不具進步性。

6.上訴人雖稱：被證2與系爭專利杯體結構有多處差異，所欲解決之問題及技術手段均不相同，無法透過被證2之簡單修飾完成系爭專利之發明云云。然查：

(1)有關杯體結構部分：

①上訴人主張被證2杯身係垂直表面向外彎曲、杯身下緣沒有朝內彎曲，均與系爭專利杯身未向外彎曲、杯身下緣以圓弧體結構朝內彎曲不同，故被證2未揭露系爭專利「圓弧體」技術特徵云云。然系爭專利請求項1僅記載：「...該杯身下緣係為圓弧體以銜接該杯底...」，對於杯身本身是否向外彎曲、杯身下緣是否朝內彎曲，均未界定，自不得以此限縮系爭專利請求項1之範圍，本院僅需判斷被證2是否揭露「杯身下緣係為圓弧體以銜接該杯底」即可，而被證2圖1、圖4所揭示之容器於杯身下緣具有一呈現圓弧外型的圓弧體曲面

01 結構以銜接杯底，自己揭露系爭專利「圓弧體」技術特徵，
02 是上訴人上開主張並不足採。

- 03 ②上訴人主張被證2的凹部或偏置部18為截頭圓錐形，與系爭
04 專利凸起抵制部為上寬下窄的梯形結構不同，並未揭露系爭
05 專利「凸起抵制部」技術特徵云云。然系爭專利請求項1僅
06 記載「該杯底係內縮而形成一凸起抵制部」、「以使上方該
07 杯體的該杯底與下方該杯體的該凸起抵制部的上表面相套合
08 抵觸定位」，對於凸起抵制部的形狀並未限制，而被證2所
09 揭露在杯底中央內縮而形成一凹部或偏置部18，即相當於系
10 爭專利「凸起抵制部」技術特徵，已如前述，是上訴人上開
11 主張並無足取。

12 (2)有關所欲解決問題部分：

13 上訴人雖稱：系爭專利透過圓弧體向內彎曲以提升脫杯之順
14 滑性，被證2向外微彎係為提供強度和吸引人的外觀，其圓
15 弧體結構並非達脫杯目的，兩者所欲解決之問題不同，無法
16 透過被證2簡單修飾完成系爭專利請求項1云云。然查，被證
17 2說明書第2欄記載：「請參照圖4，將會明瞭這些容器可以
18 被相互堆放或彼此套疊...因此在下方容器26的上緣與容器2
19 4的外表面12之間，有一個空間或間隙29...各個容器的上緣
20 可能與相鄰容器的外表面以小面積相接。當此種情況發生
21 時，各個容器在直徑上的相反側邊上的間隙29會增大，從而
22 維持一個與下方容器的內部30連通的恆定氣隙。這個構形防
23 止容器彼此之間發生氣閉現象」（見原審卷一第251頁、卷二
24 第23頁），再搭配被證2圖4，即可得知堆疊兩容器的間隙29
25 由上而下逐漸增加而使容器呈現圓弧體，該構形可防止容器
26 彼此間發生氣閉現象，是被證2亦已揭示其圓弧體結構可達
27 到系爭專利脫杯順滑性之功效，且被證2與系爭專利之些微
28 差異可透過簡單變更完成，已如前述，是上訴人上開主張並
29 不足採。

30 (3)有關技術手段部分：

上訴人主張被證2與系爭專利間的抵觸定位位置不同、定位的方向與抵觸的原理不同，系爭專利脫杯時不會產生磨擦力有助脫杯，被證2脫杯時受限重力的兩個垂直分立與兩個平行分力抵制會使脫杯不容易，是兩者技術手段不相同云云。然而，系爭專利說明書並未具體說明摩擦力等技術手段、作用及功效，且被證2說明書第3欄記載「這個幾何構形提供了一組確實互鎖的齒部，其中偏置表面36和38在接合過程中滑過彼此而有助於齒部對正。」（見原審卷一第252頁、卷二第23頁）可知斜面36和38所具之摩擦係數甚低，始能作為滑動面達到輔助齒部對位之功能，況被證2說明書第3欄已記載：「較佳但非必要地，表面36和38稍微偏位，如圖所示。也可以類似地運用其他習用的齒部構形，以達成互鎖效果。」（見原審卷一第252頁、卷二第23頁）可知被證2的抵觸定位機構非僅限於被證2圖式例示之傾斜表面態樣，尚可採用其他不同形式之結構來獲得抵觸定位之效果，上訴人僅依被證2圖式解讀被證2脫杯會產生摩擦力造成脫杯不易云云，自屬無據，其由此得到系爭專利具有進步性之結論，自不可採。

7.據此，被證2，或被證2、4之組合，可證明系爭專利請求項1不具進步性。

(五)系爭專利請求項2至3不具進步性：

1.系爭專利請求項2、3係依附於請求項1之附屬項，其權利範圍包括請求項1全部技術特徵，並分別進一步界定「該凸起抵制部週緣設有至少一凸部」、「該凸起抵制部週緣等距設有複數凸部」之技術特徵。

2.被證2圖4、5及說明書揭示：各偏置部18具有一由開口21延伸至上方部件22之環繞著壁20，該環繞著壁20之上緣及下緣間隔設置兩組之公齒部32及母齒部34，並形成一對環形鋸齒邊緣（見原審卷一第250頁、卷二第23頁）。其中，被證2容器所揭示之公齒部32及母齒部34，即相當於系爭專利請求項2之「凸部」，以及請求項3之「週緣等距設有複數凸部」，

是被證2已揭露系爭專利請求項2、3之「該凸起抵制部週緣設有至少一凸部」、「該凸起抵制部週緣等距設有複數凸部」等附屬技術特徵。被證2，或被證2、4之組合可證明系爭專利請求項1不具進步性，已如前述，則被證2，或被證2、4之組合，亦可證明系爭專利請求項2至3不具進步性。

3.又被證6揭示一可套疊式容器，其說明書揭示其欲解決避免容器疊放形式時黏結在一起之問題（見原審卷一第470頁、卷二第39頁），被證6圖1至3揭示該容器杯底14進一步包含複數個（圖式顯示為3個）相互間隔之半圓柱形凸耳28，其由大約在傾斜側壁22和位於凹部20內部之平頂面24之銜接處的位置朝上延伸，而達到容器底端之平面（見原審卷一第469頁、卷二第43頁），顯見被證2、6同屬可套疊式容器技術領域，且被證2利用凹部或偏置部18使可套疊式容器不會黏結，被證6利用容器杯底的半圓柱形凸耳28使容器套合定位達成促進杯體間逃氣之功效以利杯體拿取，兩者所欲解決之問題、功能作用亦相同，具有組合之動機。另被證2可證明系爭專利請求項2至3不具進步性，已如前述，則被證2、6之組合當亦足以證明系爭專利請求項2至3不具進步性。

4.據此，被證2，或被證2、4之組合，或被證2、6之組合，可證明系爭專利請求項2至3不具進步性。

(六)系爭專利請求項4不具進步性：

1.系爭專利請求項4係依附於請求項1、2或3之附屬項，進一步界定「該杯身係呈錐體，其徑寬係為上大下小以漸縮，以使杯體間套合杯身間不相抵制」之技術特徵。

2.被證2圖1及說明書揭示：其較佳實施例為一單件式薄壁的可拋型塑膠容器，包含具有外表面12及內表面13之側壁11，且大致呈截頭圓錐形，朝向位於容器頂部的開口而逐漸變寬（見原審卷一第250頁、卷二第23頁），即相當於系爭專利請求項4「該杯身係呈錐體，其徑寬係為上大下小以漸縮，以使杯體間套合杯身間不相抵制」，是系爭專利請求項4之附屬技術特徵已為被證2所揭露，又被證2，或2、4之組合可

證明系爭專利請求項1至3不具進步性，已如前述，則被證2，或被證2、4之組合，亦足以證明系爭專利請求項4不具進步性。

(七)系爭專利請求項5不具進步性：

- 1.系爭專利請求項5係依附於請求項1、2或3之附屬項，其權利範圍包括該請求項之全部技術特徵，進一步界定「該杯口設有環唇部」之技術特徵。
- 2.被證2並未揭露環唇部，無「有助於拿取單一杯體以使用」之功效，故被證2不足以證明系爭專利請求項5不具進步性。
- 3.被證6圖1、3、4及說明書揭示：該可套疊式容器之開放端16設有唇部18，該唇部18可為捲邊、滾邊或只是直接朝上延伸之凸緣的形式（見原審卷一第469頁、卷二第41頁），相當於系爭專利請求項5進一步所界定之環唇部，是系爭專利請求項5之附屬技術特徵已為被證6所揭露，又被證2可證明系爭專利請求項1至3不具進步性，則被證2、6之組合亦足以證明系爭專利請求項5不具進步性。

(八)據上，被證2，或被證2、4之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性；被證2，或被證2、4之組合，或被證2、6之組合，足以證明系爭專利請求項2、3不具進步性；被證2，或被證2、4之組合，足以證明系爭專利請求項4不具進步性；被證2、6之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性。因此系爭專利請求項1至5均不具進步性，則本件其餘爭點即毋庸再予審酌。

六、綜上所述，系爭專利請求項1至5不具進步性，依智慧財產案件審理法第16條第2項規定，上訴人不得對被上訴人主張權利，是上訴人依專利法第120條準用第96條第1項至第3項、第97條第1項第2款、公司法第23條第2項規定，求為命如其上訴聲明所示，為無理由，不應准許。從而，原審為上訴人敗訴之判決，並駁回其假執行之聲請，於法並無不合。上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應駁回上訴。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經本院斟酌後，認均不足以影響本判決之結果，爰不逐一詳予論駁，併此敘明。

八、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 10 月 28 日

智慧財產第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 林洲富

法 官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本），上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；委任有律師資格者，應另附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

中 華 民 國 110 年 11 月 8 日

書記官 邱于婷

附註：

民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）

對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。但上訴人或其法定代理人具有律師資格者，不在此限。

上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。