

最 高 行 政 法 院 判 決

110年度上字第355號

上 訴 人 創連實業股份有限公司

代 表 人 陳同興

上 訴 人 阿拉伯聯合大公國商NSV貿易有限責任公司

代 表 人 維克托哈里斯

共 同

訴訟代理人 張東揚 律師

賴蘇民 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏

參 加 人 呂雅惠

上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國110年2月25日智慧財產法院109年度行專訴字第28號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人前於民國100年3月9日以「遮陽簾固定結構」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第100204229號進行形式審查，於100年6月28日准予專利（下稱系爭專利，申請專利範圍共4項），並發給新型第M413607號專利證書。嗣參加人於108年6月13日以系爭專利有違專利法第120條準用第22

01 條第2項（按核准時99年9月12日施行之專利法第94條第4
02 項）之規定，對之提起舉發。上訴人等旋於108年9月2日提
03 出系爭專利申請專利範圍更正本。案經被上訴人審查，以10
04 8年12月12日（108）智專三（三）06022字第10821181910號
05 專利舉發審定書為「108年9月2日之更正事項，准予更
06 正」、「請求項1舉發成立，應予撤銷」及「請求項2至4舉
07 發不成立」之處分，上訴人對於舉發成立部分不服提起訴
08 願，經訴願決定駁回，上訴人仍不服，循序向智慧財產法院
09 （110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）提起
10 行政訴訟，並聲明：撤銷訴願決定及原處分關於請求項1舉
11 發成立部分。經原審依職權命參加人獨立參加被上訴人之訴
12 訟，並以原審109年度行專訴字第28號行政判決（下稱原判
13 決）駁回其訴後，上訴人提起本件上訴。

14 二、上訴人起訴主張及被上訴人於原審之答辯及聲明，均引用原
15 判決所載。

16 三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，判決駁回上訴人之
17 訴，係略以：

18 （一）證據2是否足以證明請求項1不具進步性？

19 1.比對系爭專利請求項1與證據2可知，證據2之遮陽板50、門
20 框51、磁鐵61即相當於系爭專利請求項1之遮陽簾、鐵質的
21 車窗框、吸磁元件，故證據2已揭示系爭專利請求項1主要之
22 技術特徵。惟遮陽板框架55係合成樹脂或塑膠材料所製成，
23 與系爭專利請求項1之「環鐵框」材質有所不同，且證據2之
24 磁鐵61並未位於遮陽板框架55與遮陽簾56之間，故證據2並
25 未完全揭露系爭專利請求項1「是包含在一結合有遮陽簾的
26 預設形態且具適度柔軟度的環鐵框周邊為間距設有複數吸磁
27 元件」、「且該設有複數吸磁元件的環鐵框相應部位是形成
28 凹陷區，以允許每一吸磁元件在結合後能與環鐵框外周緣形
29 成平整層面，其中，每一該吸磁元件是位在該環鐵框與外層
30 遮陽簾之間」之技術特徵。

01 2.證據2雖未完全揭露系爭專利請求項1上開技術特徵，惟以鐵
02 作為遮陽簾外框材質，僅係證據2合成樹脂或塑膠材料之遮
03 陽板框架55的簡單改變；使吸磁元件位在環鐵框與外層遮陽
04 簾之間亦僅係證據2遮陽簾56固定位置的簡單改變，為該創
05 作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，且證據
06 2同樣具有如同系爭專利說明書所載，藉由本身周邊所包覆
07 的複數吸磁元件來快速且便利的吸附定位在車窗框內側之功
08 效，整體而言，系爭專利請求項1並未具有無法預期的功
09 效，故證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

10 3.依據證據2說明書第[27]、[28]段落之記載可知，證據2之磁
11 鐵61係藉由磁鐵孔62固定於遮陽板框架55，固定裝置60則係
12 供遮陽板50更為穩固的設置於門框51之用，證據2並無使用
13 固定裝置60將磁鐵61固定的相關記載，是以上訴人所指系爭
14 專利請求項1之磁鐵會使環鐵框因磁化作用而具有磁性，進
15 而強化遮陽簾的整體磁吸效果，與證據2僅有磁鐵部分可吸
16 附於車窗框不同，而具有進步性之主張，僅為其主觀臆測，
17 並無根據。又磁鐵與鐵質材料間的磁化作用係廣泛運用於各
18 類磁吸物品的習知技術，是以對於所屬技術領域中具有通常
19 知識者而言，其僅為證據2之遮陽板框架材質的簡單變更，
20 並未具有無法預期的功效，故上訴人所稱系爭專利請求項1
21 之環鐵框可因磁鐵的磁化作用而強化整體磁吸效果之主張，
22 亦不足採。

23 4.證據2說明書第[25]段落已記載遮陽簾56係可用粘合劑直接
24 粘附於遮陽板框架55而不使用線狀構件57，是以證據2之線
25 狀構件57並非絕對必要；至於系爭專利請求項1之環鐵框與
26 證據2之遮陽板框架55雖因材料不同而各自存在固有之優缺
27 點，惟塑膠材質與鐵材均為製作框體的習用材料，且塑膠材
28 質相較於鐵材，另有不會生鏽之優點，是以該差異僅為習用
29 材料的簡單取捨選用，尚難謂具有無法預期的功效。又依據
30 證據2說明書第[27]、[28]段落之記載可知，證據2之磁鐵61
31 係藉由磁鐵孔62固定於遮陽板框架55，固定裝置60則係供遮

01 陽板50更為穩固的設置於門框51之用，證據2並無使用固定
02 裝置60將磁鐵61固定的相關記載，況證據2之遮陽板框架55
03 既以合成樹脂或塑膠材料為材料，自亦可於遮陽板框架55製
04 作成形時，將磁鐵61一併包覆固定於磁鐵孔62內，是以上訴
05 人所指證據2若無固定裝置60，則磁鐵61應甚難固定於磁鐵
06 孔62內之主張，僅係主觀臆測，尚不可採。

07 5.由證據2第3圖可知，證據2之磁鐵61與遮陽板框架55外周緣
08 係相互平齊並形成一平整層面，與系爭專利請求項1所記載
09 「以允許每一吸磁元件在結合後能與環鐵框外周緣形成平整
10 層面」並無不同，至於系爭專利請求項1之遮陽簾的外周緣
11 上可否另行設置凸出物，系爭專利請求項1並無相應之限
12 定，是以上訴人所稱證據2因必需設有固定元件63，無法形
13 成平整層面之主張，為不可採。

14 6.系爭專利請求項1係記載「一結合有遮陽簾的預設形態且具
15 適度柔軟度的環鐵框」，柔軟度應達至何種程度，乃至環鐵
16 框是否可扭曲收合，於系爭專利說明書及申請專利範圍均無
17 相應之記載，故上訴人所持系爭專利請求項1以環鐵框為材
18 質，可達到扭曲收合之功效，證據2的樹脂材料或塑膠材料
19 並不具備反覆扭轉的能力之理由並無根據，為不可採。

20 (二)證據2既可證明系爭專利請求項1不具進步性，則證據2、3之
21 組合，證據2、3、4之組合，證據2、3、4、5之組合，自足
22 以證明系爭專利請求項1不具進步性。從而，原處分以系爭
23 專利請求項1違反99年9月12日施行之專利法第94條第4項之
24 規定，而為舉發成立撤銷該部分專利權之處分，自屬合法有
25 據等由為據。

26 四、上訴意旨略以：

27 (一)依系爭專利說明書第5頁記載，系爭專利之吸磁元件設置在
28 環鐵框的凹陷區，即吸磁元件設置在環鐵框與外層遮陽簾之
29 間，並使設置後環鐵框外周緣形成平整層面。則參照原判決
30 所附證據2圖3、圖4，證據2之固定元件63僅係設置於遮陽板
31 框架55的部分位置，並非沿遮陽板框架55全部設置，故證據

2之固定元件63既然僅在設置於遮陽板框架55的部分位置，則未設置處就會產生與車窗框不平整處。原判決卻認為證據2形成一平整層面與系爭專利請求項1並無不同，顯然對於系爭專利請求項1之吸磁元件設置環鐵框之凹陷區而使環鐵框外周緣形成平整層面為錯誤解釋。又上訴人已多次闡述系爭專利請求項1該要件之解釋在於使吸磁元件設置在環鐵框與外層遮陽簾之間，並使設置後環鐵框外周緣形成平整層面，進而安裝在車窗時才能充分遮擋光線，原判決對於上訴人之主張恣置不論，顯有認定事實不依證據，而有行政訴訟法第243條第1項之判決違背法令及第243條第2項第6款判決不備理由之違法。

(二)上訴人針對系爭專利請求項1之環鐵框與證據2之合成樹脂或塑料材料之環框不同，已於原審提出若干主張，以證明系爭專利請求項1之環鐵框會較證據2製程更簡化、成本更低、功效更好，且更可利用環鐵框的可撓性，來進行收折收納狀態。惟原判決對於上訴人之主張卻未一一闡述，僅空泛指稱系爭專利請求項1之環鐵框的凹陷區為技藝人士可簡單變更；對於系爭專利請求項1環鐵框之磁化作用，一方面表示系爭專利說明書無相應功效記載，二方面又謂僅是「磁吸物品的習知技術」，並未探究環鐵框材質所帶來相對於證據2之功效差異。且未論及環鐵框之材質的製程所帶來扭曲收納便利性相對於塑膠材質框架的比對，即逕論上訴人所持理由並無根據，顯有行政訴訟法第243條第1項之判決違背法令及第243條第2項第6款之判決不備理由之違法等語。

五、本院查：

(一)按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准處分時之規定。」為專利法第119條第3項本文所明定。系爭專利申請日為100年3月9日，經被上訴人於100年6月28日審查核准專利，並於100年10月11日公告。嗣參加人於108年6月13日提出舉發，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准處分時所適用之99年8月25日修正公布、99年9月12日施行之專利法（下

稱核准時專利法)規定為斷。次按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作，且可供產業上利用者，得依核准時專利法第93條、第94條第1項規定，申請取得新型專利。又新型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顯能輕易完成時，不得申請取得新型專利，同法第94條第4項定有明文。而新型有違反同法第94條第4項規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第107條第2項規定參照）。從而，系爭專利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

(二)系爭專利為遮陽簾固定結構，是對結合有遮陽簾的預設形態且具適度柔軟度的環鐵框周邊為間距設有複數吸磁元件，作為遮陽簾在配合鐵質/或塑膠質的車窗框施以定位能使遮陽簾其周邊的每一吸磁元件對應吸附於车窗框內側層面上/或相應方位的夾持件其間該金屬部，以達到遮陽簾在作定位具快速便利、且不使用時能簡便自车窗框層面處取下(系爭專利說明書新型摘要參見)。系爭專利請求項共計4項，請求項1及2為獨立項，其餘項為附屬項，上訴人曾於107年5月16日更正申請專利範圍，經被上訴人准予更正並於107年11月11日公告，上訴人再於108年9月2日向被上訴人提出更正本，其更正內容係於前次公告請求項1、2均再增加「其中，每一該吸磁元件是位在該環鐵框與外層遮陽簾之間」的技術特徵。經被上訴人准予更正。其更正後請求項1之內容為：一種遮陽簾固定結構，是包含在一結合有遮陽簾的預設形態且具適度柔軟度的環鐵框周邊為間距設有複數吸磁元件，作為遮陽簾在配合鐵質的車窗框施以定位能使遮陽簾其周邊的每一吸磁元件對應吸附於车窗框內側層面上，而達到遮陽簾在作定位具快速便利、且不使用時能簡便自车窗框層面處取下；且該設有複數吸磁元件的環鐵框相應部位是形成凹陷區，以允許每一吸磁元件在結合後能與環鐵框外周緣形成平

整層面，其中，每一該吸磁元件是位在該環鐵框與外層遮陽簾之間。而證據2為96（2007）年5月18日公開之世界智慧財產權組織WO 2007/055434A1專利案，證據3為96（2007）年3月14日公告之中國大陸CN2878120Y「汽車遮陽裝置」專利案，證據4為84（1995）年7月28日公開之日本特開平0-000000 A專利案，證據5為97（2008）年10月1日公告之中國大陸CZ000000000Y「遮陽簾固定結構」專利案，證據2至證據5公告日均早於系爭專利申請日，故皆可為系爭專利之先前技術，為原審依法確定之事實。又本件關於證據2足以證明請求項1不具進步性，證據2、3之組合，證據2、3、4之組合，證據2、3、4、5之組合，均足以證明請求項1不具進步性等情，業據原審論明，核與卷內資料相符，認事用法於法亦無違誤。

（三）原判決已說明由證據2圖式第3圖可知，證據2之磁鐵61與遮陽板框架55外周緣係相互平齊並形成一平整層面，與請求項1所記載「以允許每一吸磁元件在結合後能與環鐵框外周緣形成平整層面」並無不同，至於請求項1之遮陽簾的外周緣上可否另行設置凸出物，請求項1並無相應之限定等情明確。經查，證據2之固定元件63係固定裝置60之一部，係外加用以固定遮陽板框架55於門框51，證據2固定元件63或固定裝置60並非直接對應系爭專利環鐵框凹陷區部位所結合之複數吸磁元件，而系爭專利請求項1之遮陽簾的外周緣上可否另再外加設置凸出物，請求項1並無相應之限定記載，業如前述。兩者既非直接相當而對應，自不能以系爭專利之「以允許每一吸磁元件在結合後能與環鐵框外周緣形成平整層面」與證據2之固定元件63僅在設置於遮陽板框架55的部分位置，未設置處就會產生與車窗框不平整處作比較，據以論究系爭專利該結構特徵具有進步性。上訴人主張原判決對於系爭專利請求項1之吸磁元件設置環鐵框之凹陷區而使環鐵框外周緣形成平整層面為錯誤解釋一節，並非可採。原判決並已載明使吸磁元件位在環鐵框與外層遮陽簾之間亦僅係

證據2遮陽簾56固定位置的簡單改變，為該創作所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者，且證據2同樣具有如同系爭專利說明書第4頁第4行至第6行所載，藉由本身周邊所包覆的複數吸磁元件來快速且便利的吸附定位在車窗框內側之功效。上訴人仍主張系爭專利請求項1該要件之解釋在於使吸磁元件設置在環鐵框與外層遮陽簾之間，並使設置後環鐵框外周緣形成平整層面，進而安裝在車窗時才能充分遮擋光線，原判決對於上訴人之主張恕置不論，顯有認定事實不依證據等等，核係對於原判決論駁不採之見解，以其主觀意見再予爭執，均不足作為原判決有違背法令之論據。

(四)系爭專利說明書已記載先前技術之遮陽簾在作定位於車窗或拆取下，皆必須逐一將遮陽簾周邊的每一定位端自車窗結合的固定塊內部予以略擠壓入/或外拔出，造成在定位時或拆取下的稍略費時。系爭專利即是依既有用在遮擋陽光直接照射入車內的遮陽簾在作定位實施或拆取下存有的不便利來作進一步的改善，以期使該遮陽簾在使用時可藉由本身周邊所包覆的複數吸磁元件來快速且便利的吸附定位在車窗框內側層面，使得遮陽簾在使用上獲有便利定位及拆取簡便。因此，依系爭專利說明書之記載，其創作主要目的並不包括系爭專利請求項1之環鐵框會較先前技術製程更簡化、成本更低、可利用環鐵框的可撓性，來進行收折收納狀態。原判決已說明請求項1之環鐵框與證據2之遮陽板框架55雖因材料不同而各自存在固有之優缺點，惟塑膠材質與鐵材均為製作框體的習用材料，且塑膠材質相較於鐵材，另有不會生鏽之優點，是以該差異僅為習用材料的簡單取捨選用，尚難謂具有無法預期的功效；請求項1係記載「一結合有遮陽簾的預設形態且具適度柔軟度的環鐵框」，柔軟度應達至何種程度，乃至環鐵框是否可扭曲收合，於系爭專利說明書及申請專利範圍均無相應之記載，均無從據為系爭專利具有進步性之論據，核無不合。上訴人主張原判決泛指系爭專利請求項1之環鐵框的凹陷區為技藝人士可簡單變更，未探究環鐵框材質

01 所帶來相對於證據2之功效差異，且未論及環鐵框之材質的
02 製程所帶來扭曲收納便利性相對於塑膠材質框架的比對，於
03 法有違部分，非為可採。

04 (五)從而，原判決以證據2，證據2、3之組合，證據2、3、4之組
05 合，證據2、3、4、5之組合，均足以證明請求項1不具進步
06 性，原處分關於「請求項1舉發成立，應予撤銷」部分，並
07 無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤，而駁回上訴人原審
08 之訴，依上說明，應屬合法。上訴論旨，指摘原判決違背法
09 令，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

10 六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1
11 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104
12 條、民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

13 中 華 民 國 111 年 4 月 28 日

14 最高行政法院第四庭

15 審判長法官 陳 國 成

16 法官 王 碧 芳

17 法官 簡 慧 娟

18 法官 鍾 啟 煌

19 法官 蔡 紹 良

20 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

21 中 華 民 國 111 年 4 月 28 日

22 書記官 徐 子 嵐