

智慧財產法院行政判決

107年度行專訴字第75號

原告 灣盛貿易股份有限公司

代表人 鄭惠文（董事長）

輔佐人 林正育

葛介正（兼送達代收人）

劉旭哲

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 孫文一

參加人 鄭富宗

上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國107年8月6日經訴字第10706307550號訴願決定，提起行政訴訟，經本院裁定命參加人獨立參加被告訴訟。本院判決如下：

主 文

原處分及訴願決定均撤銷。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告前於民國103年1月28日以「食物保溫罩」向被告申請新型專利，申請專利範圍共12項，經被告編為第000000000號進行形式審查，准予專利（下稱系爭專利），並發給新型第M480330號專利證書。嗣參加人以該專利有違核准時即103年3月24日施行之專利法（下稱核准時專利法）第120條準用第22條第2項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利違反前揭專利法規定，以107年

01 1 月25日（107 ）智專三（一）02064 字第10720086610 號
02 專利舉發審定書為「請求項1 至12舉發成立，應予撤銷」之
03 處分（下稱原處分）。原告不服，提起訴願，嗣經濟部以10
04 7 年8 月6 日經訴字第10706307550 號決定駁回，原告仍未
05 甘服，遂向本院提起行政訴訟。本院因認本件訴訟之結果，
06 倘認原處分及訴願決定應予撤銷，參加人之權利或法律上利
07 益將受損害，爰依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。

08 二、原告主張略以：

09 (一)證據2、3之組合不足以證明系爭專利不具進步性：

10 證據2 為不可摺疊保溫罩，係原告申請之專利技術所製產品
11 （下稱第一代產品），其所製成之產品有收納不方便之缺陷
12 ，故加以研發改良而生系爭專利，並以系爭專利製作可折疊
13 產品（下稱第二代產品）；證據3 為一保溫袋，與系爭專利
14 為一食物保溫罩，相比之下，主要應用層面上具有相當大之
15 差異，且證據3 之保溫袋領域產品早已於市面上流通，但於
16 系爭專利申請日前均未見有通常知識者結合證據2 、3 之技
17 術內容，由此可知證據3 與系爭專利之技術領域並不相關，
18 熟習保溫罩技術之人亦無理由參酌保溫袋而加以改良。

19 (二)系爭專利符合進步性輔助判斷因素之「商業上的成功」要件
20 ：

21 原告所提google搜尋圖片資料可知，在系爭專利公告（103
22 年6 月21日）前皆未見類似產品銷售於市面上，而103 年系
23 爭專利產品（即第二代產品）推出後，由於是國內第一個出
24 現的可折疊食物保溫罩，故推出時就獨占市場，並成功外銷
25 至日本，但105 年下半年開始出現仿冒品，使原告權益嚴重
26 受損，系爭專利產品在國內獨占市場優勢已不復見。又證據

2 之第一代產品自西元2012年起就已經開始在各通路販售，其銷售時間及曝光程度皆遠高於系爭專利之第二代產品，然侵權者僅仿冒第二代產品，可證系爭專利可折疊的設計讓侵權者看見該產品之商業價值。既然系爭專利申請前於市面上並未見可折疊之食物保溫罩相關產品，亦無相關先前技術揭露，而原告係依顧客使用證據2 不可折疊產品後的建議進行改良，始創作系爭專利，由此可知，食物保溫罩之收納一直是本領域中長期存在之問題，該問題確實影響消費者使用不便，甚至影響消費者之購買意願，系爭專利之可折疊的技術特徵確實成功解決了該問題，顯見系爭專利具有商業上的成功，而有進步性。

(三)並聲明求為判決：原處分及訴願決定均撤銷。

三、被告答辯略以：

(一)證據2、3之組合足以證明系爭專利不具進步性：

證據2、3 皆包含實質相同之功能或作用而有共通性，且所欲解決保溫問題亦具有共通性，又就應用該保溫技術之物、原理、機制或作用等考量下，足認其技術領域具有關連性，所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等證據2、3 之技術內容，故系爭專利不具進步性。

(二)本件無需參考進步性輔助判斷之因素：

「商業上的成功」僅為進步性之輔助判斷因素，並非唯一因素，倘經比較系爭專利與先前技術之技術內容後，如二者間之差異實已明顯而可證系爭專利不具進步性時，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無參考之必要，此有本院105 年度民專上字第42號民事判決、最高行政法院102 年度判字第205 號行政判決可資參照。至於原告雖提出相關

證據說明系爭專利產品具商業上成功及競爭者複製等，但這只能說明原告產品之銷售及系爭專利權利之行使，並未證明其商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事，亦無法證明系爭專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致，故原告所稱並非可採。

(三)並聲明：原告之訴駁回。

四、參加人未到庭亦未提出書狀為任何陳述。

五、本院得心證之理由：

(一)按「新型專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為現行專利法第119條第3項本文所明定。查系爭專利係於103年1月28日申請，經審定核准專利後，於103年6月21日公告等情，有系爭專利說明書公告本附卷可參（見異議卷第210至224頁），因此，系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時即103年專利法為斷。次按利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作，且可供產業上利用者，得申請取得新型專利，但新型如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所能輕易完成時，不得申請取得新型專利，核准時專利法第104條、第120條準用第22條第2項定有明文。而新型有違反上開規定者，任何人得附具證據，向專利專責機關舉發之（同法第119條第1項、第120條準用第73條第1項規定參照）。從而，系爭專利有無違反前揭專利法之情事而應撤銷其新型專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。本件參加人於舉發階段以證據2、3之組合主張系爭專利請求項1至12不具進步性，故本件爭點為：證據2、3之組合可否證明系爭專利請求項1至12不具進步性。

01 (二)系爭專利之內容：

02 現今生產的食物紗罩，雖可杜絕蚊蠅的危害，在很大程度上
03 防止灰塵的污染，但紗罩因空氣流通，故在食物保溫上仍是
04 現行無法克服之難題，況且紗罩雖能防蒼蠅蚊蟲不會直接沾
05 到食物上，卻仍會停留在紗罩上留下帶病菌的蟲卵，即使紗
06 罩孔再怎麼綿密，這些蟲卵和灰塵仍可能從紗罩孔中落到食
07 物而污染食物，讓消費者為此問題困擾已久。系爭專利提供
08 一種食物保溫罩，係包含：一蓋體，用以罩蓋食物，該蓋體
09 具有一第一蓋體部、一連接至該第一蓋體部之第一折疊部、
10 一連接至該第一折疊部之第二蓋體部、與一連接至該第二蓋
11 體部之第二折疊部，其中該蓋體包括一外層。系爭專利解決
12 了習用食物之保溫及污染之問題，除此之外，系爭專利又解
13 決習用食物保溫蓋之儲放時不易於排放整齊與方便置放之問
14 題（參系爭專利說明書第1至2頁，見舉發卷第219至220
15 頁，其示意圖如附圖一所示）。

16 (三)系爭專利申請專利範圍：

17 系爭專利申請專利範圍共計12個請求項，其中請求項1為獨
18 立項，其餘為附屬項，其內容如下：

19 1.請求項1：一種食物保溫罩，係包含：一蓋體，用以罩蓋
20 食物，該蓋體具有一第一蓋體部、一連接至該第一蓋體部
21 之第一折疊部、一連接至該第一折疊部之第二蓋體部、與
22 一連接至該第二蓋體部之第二折疊部，其中該蓋體包括一
23 外層。

24 2.請求項2：如申請專利範圍第1項所述之食物保溫罩，其
25 另包含一頂點，位於該食物保溫罩之該蓋體頂端以穩固該
26 蓋體。

- 01 3.請求項3：如申請專利範圍第2項所述之食物保溫罩，其
02 中該頂點可另附加一提耳。
- 03 4.請求項4：如申請專利範圍第3項所述之食物保溫罩，其
04 中該提耳係方便提取該食物保溫罩。
- 05 5.請求項5：如申請專利範圍第1項所述之食物保溫罩，其
06 中該外層為一隔熱材料或一金屬箔。
- 07 6.請求項6：如申請專利範圍第1項所述之食物保溫罩，該
08 蓋體另包括一位於該外層之內的內層。
- 09 7.請求項7：如申請專利範圍第6項所述之食物保溫罩，其
10 中該內層為一隔熱材料或一金屬箔。
- 11 8.請求項8：如申請專利範圍第7項所述之食物保溫罩，其
12 中該內層完全由該金屬箔連接至該外層。
- 13 9.請求項9：如申請專利範圍第7項所述之食物保溫罩，其
14 中該內層部份由該金屬箔連接至該外層。
- 15 10.請求項10：如申請專利範圍第5項或第7項所述之食物保
16 溫罩，其中該金屬箔是鋁箔、銅箔或銀箔。
- 17 11.請求項11：如申請專利範圍第5項或第7項所述之食物保
18 溫罩，其中該隔熱材料係能隔絕該蓋體內部之空氣流通與
19 溫度傳導。
- 20 12.請求項12：如申請專利範圍第5項或第7項所述之食物保
21 溫罩，其中該金屬箔係能隔絕該蓋體內部之輻射熱傳導。

22 (四)舉發證據之說明：

23 證據2為99年9月21日公告之我國第M388896號「食物保溫
24 罩」專利案公告本，其公開日早於系爭專利之申請日，可為
25 系爭專利之先前技術（見舉發卷第200至209頁，其示意圖
26 如附圖二所示）；證據3為83年12月21日公告之我國第2370

01 17號「可摺合方便攜帶之保溫袋結構」專利案公告本，其公
02 開日早於系爭專利申請日，可為系爭專利之先前技術（見舉
03 發卷第190 至199 頁，其示意圖如附圖三所示）。

04 (五)證據2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性
05 ：

06 1.證據2 為一種食物保溫罩，係包含：一罩體，用以罩蓋食
07 物，該罩體由外層及內層所構成，外層為一隔熱材料及內
08 層為一鋁箔（參證據2 摘要，見舉發卷第209 頁）。證據
09 2 說明書第3 頁【新型內容】第1 至2 行記載「本創作係
10 關於一種食物保溫罩，係包含：一罩體，用以罩蓋食物，
11 該罩體由外層及內層所構成，外層為一隔熱材料及內層為
12 一鋁箔」（見舉發卷第206 頁），是以，證據2 已揭露系
13 爭專利請求項1 「一種食物保溫罩，係包含：一蓋體，用
14 以罩蓋食物」及「其中該蓋體包括一外層」之技術特徵。
15 又證據2 圖3 揭露該罩體具有一第一罩體部、一連接至該
16 第一罩體部之右側罩體部、一連接至該右側部之第二罩體
17 部、與一連接至該第二罩體部之左側罩體部（見舉發卷第
18 200 頁），其中證據2 之第一罩體部及第二罩體部分別相
19 當於系爭專利請求項1 之第一蓋體部及第二蓋體部，是以
20 ，證據2 已揭露系爭專利請求項1 「第一蓋體部」及「第
21 二蓋體部」之技術特徵。另，證據2 雖揭露有右側罩體部
22 及左側罩體部，惟證據2 之說明書並未明確記載該右側罩
23 體部及左側罩體部係可用以形成折疊的部位，是以，證據
24 2 未揭露系爭專利請求項1 「第一折疊部」及「第二折疊
25 部」之技術特徵。

26 2.證據3 為一種可摺合方便攜帶之保溫袋結構，其係由可摺

合方便攜帶的袋體之袋蓋和置物部之內側面具設有保溫層，該保溫層係由發泡體和錫箔紙黏壓形成，同時，錫箔紙上佈滿諸多格狀之凹紋，另置物部之保溫層上黏扣有一防水膠袋；藉此，成為一種袋內所置之溫熱或冷藏物品，可以保溫，且冷藏物品受防水膠袋之隔離，袋體不易沾溼之可摺合方便攜帶保溫袋結構者（參證據3 摘要，見舉發卷第198 頁）。證據3 圖式第四至六圖揭露一袋體1，該袋體1 具有前面、背面、左側面及右側面（見舉發卷第191 頁），且該袋體1 之左、右側面可形成折疊部位，以在減少材積下收藏該袋體1，是以，證據3 已揭露系爭專利請求項1 「第一折疊部」及「第二折疊部」之技術特徵。

3.由上可知，證據2、3 雖已揭露系爭專利請求項1 全部技術特徵，惟判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應考量複數引證之技術內容的關連性或共通性，而有關技術內容之關連性，除以複數引證之技術內容的技術領域是否相同或相關予以判斷外，尚須進一步考量複數引證是否包含實質相同之所欲解決問題、功能或作用，抑或相關引證之技術內容中有無明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容的教示或建議，以綜合判斷其是否有動機能結合該複數引證之技術內容。證據2 為食物保溫罩，證據3 則為保溫袋，前者為罩體，後者為袋體，二者之技術領域已有所差異；證據2 之保溫罩所欲解決之問題係蟲卵和灰塵從紗罩孔中落到食物而污染食物的問題，證據3 之保溫袋，所欲解決之問題係方便攜帶的問題，二者所欲解決的問題並不相同；再者，證據2 之保溫罩與證據3 之保溫袋雖然都有保溫機構

，但其等保溫機構因罩體或袋體之差異，兩者之整體結構及製造方法即有所不同，致證據2 與證據3 整體結構之功能及作用不相同，該所屬技術領域中具有通常知識者是否會有合理之動機結合證據2 、3 之技術內容，而輕易完成系爭專利請求項1 之創作，已有疑慮。原告主張系爭專利具有商業上的成功，並提出相關資料以為佐證，為避免僅將先前技術以機械式之拼湊比對所為之後見之明，依2017年版（7 月）專利審查基準第2 篇第3 章「3.4 進步性之判斷步驟」規定，應綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」，其中「肯定進步性之因素」即包含「輔助性判斷因素- 發明獲得商業上的成功」因素，是以下續就該因素為判斷。

4.按2017年版（7 月）專利審查基準第2 篇第3 章「3.4.2. 3.4 發明獲得商業上的成功」規定：「若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素。」依原告所提證據可知，原告擁有我國第M388896 號（即證據2 ）及第M480330 號（即系爭專利）二件新型專利，其中證據2 為第一代產品，系爭專利為第二代產品，二者之技術特徵差異僅在於該食物保溫罩是否可折疊，依原告所提甲證11之照片資料顯示第一代產品早於2012年即開始銷售，且持續銷售至今（見本院卷第422 至432 頁），其銷售時間及曝光程度皆遠大於第二代產品，然由甲證8 的google搜尋圖片資料可知，自證據2 公告後至系爭專利申請或公告時，坊間均無人仿冒該無法折疊的第一代產品（參照甲證8 第1 至3 頁，

見本院卷第379 至381 頁），而系爭專利103 年6 月21日公告後至103 年系爭專利產品（第二代產品）於實體通路銷售時，或104 年於網路銷售時，市面上僅有原告之可折疊保溫罩產品，並無其他仿冒品出現（參照甲證8 第3 至5 頁，見本院卷第381 至383 頁），可見當時原告推出第二代產品後，於國內市場具有獨占地位，然因第二代產品開始在網路上銷售增加曝光度後，105 年起即陸續出現仿冒第二代產品之保溫罩（參照甲證8 第6 至7 頁，見本院卷第384 至385 頁），106 年起仿冒者愈進猖獗（參照甲證8 第8 至9 頁，見本院卷第386 至387 頁），且販售金額遠低於原告之產品（參照甲證10，見本院卷第403 頁），使原告之第二代產品原本獨占市場地位被眾多仿冒者瓜分，進而影響原告第二代產品之內、外銷的銷售數量及金額（見本院卷第445 至449 頁、第337 至347 頁）。由上可知，原告第二代產品推出時，坊間並無第三人販售類似的可折疊保溫罩產品，顯見當時系爭專利產品確實在市場上具有獨占之情事；又第一代產品也是保溫罩產品，只是不可折疊，但是第一代產品推出時，坊間並無人仿冒第一代產品，直到第二代可折疊產品推出時，仿冒者才選擇第二代產品仿冒，由此可知，仿冒者是看到第二代產品可折疊技術特徵的獨特性及商業價值而開始仿冒，第二代產品之可折疊設計是造成仿冒者仿冒的重要因素，因此可以認定，第二代產品之商業成功確實是基於系爭專利可折疊設計之技術特徵所直接導致，而不是因為銷售技巧或廣告宣傳所造成，因此，應可認定系爭專利確實具有商業上之成功，而具有肯定進步性之因素。

01 5.綜上，證據2、3 是否有組合動機容有疑義，本件否認系
02 爭專利進步性之因素尚有不足，再一併審酌原告所提的輔
03 助性判斷因素後，本院認系爭專利確實具有商業上的成功
04 而有肯定進步性之因素存在，經綜合考量後，應認系爭專
05 利請求項1 具有進步性，證據2、3 之組合無法證明系爭
06 專利請求項1 不具進步性。

07 (六)證據2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項2 至12不具進
08 步性：

09 系爭專利請求項2 至12為直接或間接依附於請求項1 之附屬
10 項，係請求項1 之進一步界定，然證據2、3 之組合不足以
11 證明系爭專利請求項1 不具進步性，已如前述，則證據2、
12 3 之組合亦不足以證明系爭專利請求項2 至12不具進步性。

13 (七)被告雖辯稱：依最高行政法院102 年度判字第205 號判決及
14 本院105 年度民專上字第42號判決意旨，倘經比較系爭專利
15 與先前技術之技術內容後，如二者間之差異實已明顯而可證
16 系爭專利不具進步性時，則所謂「商業上的成功」之進步性
17 輔助判斷因素即無參考之必要，是本件無須考量「商業上的
18 成功」因素云云。惟查，本件證據2、3 雖個別揭露系爭專
19 利請求項1 之部分技術特徵，然證據2、3 是否具有合理的
20 組合動機，對於該所屬技術領域中具有通常知識者而言，尚
21 有疑慮，是以，證據2、3 所揭露之技術內容並未達上開二
22 判決所稱「實已明顯而可證系爭專利不具進步性」之程度，
23 又為避免典型判斷的主觀恣意所造成的後見之明，本件應有
24 導入進步性輔助判斷因素之必要，經綜合審酌後，系爭專利
25 確實具有進步性，故被告上開理由並不足採。

26 六、綜上所述，證據2、3 之組合，無法證明系爭專利請求項1

至12不具進步性，因此原處分認為上開證據組合可證明系爭專利請求項1 至12不具進步性，而為「請求項1 至12舉發成立，應予撤銷」之處分，尚有未合，訴願予以維持，亦有違誤。從而，原告訴請撤銷原處分及訴願決定，為有理由，應予准許。

七、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊、防禦方法及未經援用之證據，經本院斟酌後，認均不足影響判決結果，自無逐一詳予論駁之必要，併此敘明。

八、據上論結，本件原告之訴為有理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 2 月 14 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 李維心

法 官 陳忠行

法 官 蔡如琪

以上正本係照原本作成。

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

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書。（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟 代理人之情形	所 需 要 件
---------------------	---------

(續上頁)

(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備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	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等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。	

中 華 民 國 108 年 2 月 22 日

