

智慧財產法院民事判決

108年度民專訴字第34號

原告 莊秋銘
訴訟代理人 蔡慶文律師
複代理人 戴君容律師
被告 愛力皮包實業有限公司
兼法定代理人 盧泰利
共同
訴訟代理人 許盟志律師
韓忞聰律師

上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，本院於中華民國108年8月15日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、當事人之聲明及陳述要旨

一、原告方面：

原告為中華民國註冊新型第M358763 號「具伸縮拉桿之拖架外管固定結構」（下稱：「系爭專利」）之專利權人，系爭專利權期間自民國（下同）98年6月11日至108年2月5日止，並於102年9月29日取得比對結果為代碼6之新型專利技術報告。原告發現被告愛力皮包實業有限公司（下稱：「被告公司」）所製造並陳列於大統百貨企業股份有限公司、中友百貨股份有限公司等多家所經營百貨公司、賣場銷售之「PB海關鎖旅行箱（型號：S102P0000000）」及「夢特嬌TS

01 A 鎖旅行箱（型號：S102M00000000）」產品（合稱：「系爭
02 產品」），侵害系爭專利請求項1 至3 、5 ，此有財團法人
03 臺灣經濟科技發展研究院智慧科學研究所專利鑑定研究報告
04 書可稽。又系爭專利並無得撤銷之事由。為此，依專利法第
05 96條第1 、2 項、第97條第2 款、第120 條，民法第185 條
06 ，公司法第23條第2 項規定提起本件訴訟，並聲明：（一）
07 被告公司不得自行或委託、授權他人製造、販賣、為販賣之
08 要約、使用或為上述目的而以任何方式行銷系爭產品，或其
09 他侵害系爭專利之行為，並應將已製造、為販賣之要約、販
10 賣、使用或為上述目的而進口或以任何方式行銷系爭產品成
11 品、半成品及其他侵害系爭專利之物品回收並銷毀；（二）
12 被告應連帶給付原告新臺幣（下同）100 萬元暨起訴狀繕本
13 送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5 計算之利息；
14 （三）就訴之聲明第（二）項，願供擔保請准宣告假執行。

15 二、被告方面：

16 （一）援用經濟部智慧財產局108 年5 月29日（108 ）智專三（
17 一）02017 字第10820505140 號舉發審定書中之舉發證據
18 及其組合，主張系爭專利請求項1 至3 、5 不具進步性（
19 見本案卷第636 頁、第591 至626 頁）：1 、證據2 、4
20 之組合足以證明系爭專利請求項1 、2 不具進步性；2 、
21 證據2 、4 、5 或證據2 、4 、7 之組合均足以證明系爭
22 專利請求項3 不具進步性。3 、證據2 、4 、8 之組合足
23 以證明系爭專利請求項5 不具進步性。從而系爭產品未侵
24 害系爭專利請求項1 至3 、5 。

25 （二）另證據2及證據3均可證系爭專利不具進步性。

26 （三）系爭產品與系爭專利實質不同而不落入其權利範圍。

01 （四）系爭產品中之「拉桿零件」部分係由「少暉企業股份有限
02 公司」依訴外人○○○所有之新型第M447709 號專利而為
03 製作，且系爭產品乃係被告向「利鴻塑膠股份有限公司」
04 直接購買旅行箱成品，顯見被告並無侵害系爭專利之故意
05 或過失。

06 （五）答辯聲明：原告之訴駁回；如受不利判決，被告願供擔保
07 ，請准宣告免為假執行。

08 貳、得心證之理由

09 一、法律上之說明：

10 （一）依智慧財產案件審理法第16條第1、2 項規定，當事人主
11 張或抗辯專利權有應撤銷之原因者，法院應就其主張或抗
12 辯有無理由自為判斷，法院認有撤銷之原因時，專利權人
13 於該民事訴訟中不得對於他造主張權利。本件被告提出上
14 述證據之組合，抗辯系爭專利請求項1 至3、5 有核准時
15 專利法（92年2 月6 日修正公布）第94條第4 項規定不具
16 進步性之撤銷原因，本院就此抗辯，應自為判斷。

17 （二）系爭專利於98年2 月16日申請，於同年4 月24日形式審查
18 核准，依專利法第119 條第3 項本文規定，系爭專利是否
19 不具進步性而有應撤銷專利權之情事，應依核准處分時有
20 效之92年2 月6 日修正公布之專利法（下稱：「核准時專
21 利法」）。按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀
22 、構造或裝置之創作，且可供產業上利用者，依法得申請
23 取得新型專利，固為核准時專利法第93條、第94條第1 項
24 前段所規定；但新型如為其所屬技術領域中具有通常知識
25 者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，仍不得依本法申
26 請取得新型專利，同法第94條第4項亦有明文。

01 (三) 按「判斷申請新型專利是否為其所屬技術領域中具有通常
02 知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成時，應以申請新
03 型專利之新型的整體，亦即以每一請求項中新型的整體為
04 對象，而非以請求項之各元件之技術特徵為個別比對，但
05 因新型專利係由各別構件組合而成，各部分構件亦有其技
06 術內容，所以在判斷新型專利是否具進步性時，不得不依
07 下列步驟判斷之：1、確定被比對新型專利之新型專利範
08 圍；2、確定相關先前技術所揭露的內容；3、確定被比
09 對新型專利所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；
10 4、確認被比對新型專利與相關先前技術之間的差異；5
11 、該被比對新型專利所屬技術領域中具有通常知識者參酌
12 相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是
13 否能輕易完成被比對新型專利的整體。所以只要按此步驟
14 所為之新型專利進步性判斷，以每一請求項所載之新型的
15 整體為對象，依據上開進步性之判斷步驟，將該新型所欲
16 解決之問題、技術手段及對照先前技術之功效，予以綜合
17 考量者，自合於新型專利進步性整體判斷之基準」（最高
18 行政法院106年度判字第747號、105年判字第312號判
19 決意旨參照）。次按：「新型為所屬技術領域中具有通常
20 知識者依據申請前之先前技術所能輕易完成者，該新型即
21 不具進步性。惟進步性之判斷應就申請專利之新型整體為
22 之，非僅針對個別或部分技術特徵。若該新型所屬技術領
23 域中具有通常知識者依據先前技術，並參酌申請時之通常
24 知識，顯然可能促使其組合、修飾、置換或轉用先前技術
25 而完成申請專利之新型者，應認該新型不具進步性。而二
26 件以上之先前技術與申請專利之新型屬相同或相關之技術

01 領域，所欲解決之問題、功能或作用相近或具關連性，且
02 為申請專利之新型所屬技術領域具通常知識者可輕易得知
03 ，而有合理組合動機，且申請專利之專利技術內容，可為
04 該等組合所能輕易完成者，則該等先前技術之組合可據以
05 認定該申請專利之新型不具進步性」（最高法院104 年度
06 臺上字第1111號、103 年度臺上字第906 號、102 年度臺
07 上字第427 號民事判決意旨參照）。

08 二、系爭專利技術分析：

09 （一）系爭專利技術內容：

10 系爭專利所提供之具伸縮拉桿之托架外管固定結構係於一
11 底座設有開口朝上之兩套管，該兩套管係供兩平行外管插
12 入固定，該兩外管頂緣橋接有定位框，並以拉桿之兩內管
13 插入定位框及兩外管中，特徵在於：外管採塑膠一體成型
14 ，使其頂緣外側具有卡塊，該卡塊具有向上漸縮之導引面
15 ，以及於底端形成有一外擴之擋止面，而定位框則具有可
16 供兩內管插入之通孔，且定位框底面於通孔同心位置凹設
17 有一較大徑之組裝孔，使組裝孔、通孔之間形成一肩部，
18 令外管頂緣得對應的插入組裝孔中，且使其頂端抵接於肩
19 部，而定位框在相對卡塊的位置設有卡槽，令卡塊能以導
20 引面而順利進入卡槽中，且令卡塊之擋止面能限制於卡槽
21 之底面，以完成外管、定位框之快速組裝（見本案卷一第
22 27頁說明書摘要）。

23 （二）系爭專利主要圖面（見本案卷一第39、41頁）：

24 1、第三圖為外管與定位框之局部剖面示意圖。

25 2、第五圖為第二實施例之分解示意圖。

26 （三）系爭專利申請專利範圍分析：

01 系爭專利請求項共計6 項，其中請求項1 為獨立項，其餘
02 為附屬項。原告主張系爭產品侵害系爭專利請求項1 至3
03 、5 （見本案卷第110 、205 、310 、311 頁），其等請
04 求項文義內容依序如下（見本案卷一第35、36頁）：

05 1、請求項1 ：一種具伸縮拉桿之托架外管固定結構，其包括
06 有：一底座，其至少設有一個開口朝上之套管；至少一外
07 管，其係採塑膠一體成型，底部則能插入及固定於套管中
08 ，令外管能豎設於底座上，而外管頂緣外側則成型有卡塊
09 ，該卡塊具有向上漸縮之導引面，並於卡塊底端形成有一
10 擋止面；一拉桿，其至少具有一內管，並使該內管能由外
11 管頂端插入，用以調整該拉桿之高度；以及一定位框，其
12 具有供內管由頂面插入之通孔，且定位框底面於通孔同心
13 位置另凹設有一較大徑之組裝孔，使組裝孔頂端與通孔底
14 端之間形成有一肩部，令外管頂緣得對應的插入組裝孔中
15 ，且讓外管頂端抵接於該肩部，而定位框另具有供卡塊扣
16 結之卡槽，使卡塊之擋止面能限制於卡槽之底面，以完成
17 外管、定位框之快速組裝。

18 2、請求項2 ：如申請專利範圍第1 項所述一種具伸縮拉桿之
19 托架外管固定結構，其底座間隔設有二個開口朝上之套管
20 ，兩套管係供兩平行外管插入固定，該兩外管頂緣橋接有
21 定位框，此定位框具有可供兩內管插入之通孔，並使兩內
22 管能插入兩外管中。

23 3、請求項3 ：如申請專利範圍第1 項所述一種具伸縮拉桿之
24 托架外管固定結構，其底座具有能架撐於地面之輪組，且
25 設有能供旅行箱背面及底面安裝之載台，而定位框則能提
26 供旅行箱頂面及背面固定之用；外管縱向間隔設置有不同

高度之調整孔，使拉桿之內管能沿著該調整孔而伸縮定位。

4、請求項5：如申請專利範圍第1或2項所述一種具伸縮拉桿之托架外管固定結構，其外管與套管之間設有一連管。

三、證據2、4、5、7、8技術分析：

(一) 證據2 為87年11月21日公告之我國TW345854號「拉桿組裝固定座結構改良」專利，早於系爭專利申請日（98年2月16日），可為系爭專利之先前技術。證據2 揭露一種拉桿組裝固定座結構改良，尤指一種可提供方便拉桿行李箱中拉桿簡便安全插固組裝的固定座設計，主要將拉桿固定座設成由上、下平行的橫桿為主體，兩桿架間依桿體兩端附近分設上下相對的插合孔，供分別以一外管予以插固連結，以組成簡便的拉桿固定座；橫桿兩端插組外管的孔口內側邊面，分別預設一透空的彈性卡合片，其片體內凸出部份恰略薄於外管厚，使外管插入後卡合片可適當的向外偏擺，而待管件插合定位時，則可簡易的卡合住外管的定位孔，以簡易的組裝整個固定座結構，達到結構組裝簡化及使用安全的目的（參證據2說明書摘要）。

(二) 證據4 為96年1月21日公告之我國TW M304938號專利「旅行箱托架結構（二）」專利，早於系爭專利申請日（98年2月16日），可為系爭專利之先前技術。證據4 係提供一種旅行箱托架結構，其基架頂面形成一載台，然後基架底面前、後間隔的組設有可同時接觸於地面之腳輪，使腳輪架撐基架，而基架於背面豎設有拉桿座，用以按裝拉桿組，然後基架於拉桿座底部設有輔助輪座，輔助輪座設有導槽，用以提供軸件穿樞，並使軸件受導槽之限制而能上下

01 位移，然後軸件貫穿的樞設於輔助輪中心，以使輔助輪於
02 導槽下死點位置時係與腳輪同時接觸於地面，而具有整齊
03 且美觀之一體外觀性，惟當輔助輪於導槽上死點位置時係
04 突出於基架背面，用以提供傾斜或緩衝的拖拉拖架之功能
05 （參證據4說明書摘要）。

06 （三）證據5 為97年11月11日公告之我國TW M344058號專利「伸
07 縮拉把連動結構」專利，早於系爭專利申請日（98年2月
08 16日），可為系爭專利之先前技術。證據5 係提供一種伸
09 縮拉把連動結構，該拉把組設有一控桿，控桿可控制拉把
10 內管中之連動桿升降，使連動桿可作動設於內管底端之定
11 位結構，其特徵乃在於：連動桿底端一體成型的具有與內
12 管孔徑對合之壓制部，使壓制部得沿內管孔徑的限位滑移
13 ，而定位結構則具有一受彈簧頂推而抵接於壓制部底面之
14 控制件，以及一可受控制件作動之卡栓，以便可藉由控桿
15 之壓控，使連動桿得作動控制件而達到內、外管之伸縮定
16 位，本新型主要藉由連動桿之特殊結構，逕而能達到控制
17 更穩定、結構精簡、組裝方便之目的（參證據5 說明書摘
18 要）。

19 （四）證據7 為88年3月1日公告之我國TW353895號專利「旅行
20 箱（袋）結構改良—追加（一）」專利，早於系爭專利申
21 請日（98年2月16日），可為系爭專利之先前技術。證據
22 7 係提供一種旅行箱（袋）結構改良，特別是針對新型第
23 00000000號專利案進行再改良者，其旅行箱（袋）與拉桿
24 之關係位置以固定片予以定位，而拉桿與滑輪結構間又以
25 樞轉結構樞接，拉桿具有適當伸縮及定位結構，而固定片
26 得為旅行箱（袋）延展之定位拉桿，樞轉結構則為旅行箱

（袋）折收時，將拉桿打平而使旅行箱（袋）成為最不佔空間之狀態，而方便收藏者（參證據7 說明書摘要）。

（五）證據8 為97年11月1 日公告之我國TW M343449號專利「伸縮桿體」專利，早於系爭專利申請日（98年2 月16日），可為系爭專利之先前技術。證據8 係有關於一伸縮桿體包括一第一管體、一第二管體、一第一延伸桿及一第二延伸桿；其中該第一管體具有一結合端及一延伸端，該結合端的內管壁係沖壓出複數凸部；該第二管體具有一結合端及一延伸端，該第二管體的結合端具有一伸入段可供伸入該第一管體的結合端中，且該伸入段的外管壁上滾壓出外螺紋，該外螺紋可與該複數凸部螺旋結合；該第一延伸桿設於該第一管體中，且可由該第一管體的延伸端伸出及縮入，外端滾壓出外螺紋及一頭部；該第二延伸桿設於該第二管體中，且可由該第二管體的延伸端伸出及縮入，外端設有一壓縮彈簧及一頭部。藉由該第一管體之複數凸部與該第二管的外螺紋的螺旋結合，係可使該第一、二管體的連接組裝更為方便快捷，而且其之製作亦較為簡單而可大幅降低成本（參證據8 說明書摘要）。

四、證據2 及4 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

（一）證據2 與請求項1 的比較：

1、證據2 摘要及說明書第3 頁第1 段揭示一種拉桿組裝固定座結構改良，其係可提供方便拉桿行李箱中拉桿簡便安全插固組裝的固定座設計。證據2 第1 至3 圖揭示有關外管與橫桿之組合結構，於橫桿（10）設有貫穿孔（12）及卡合片（13），外管（11）設有定位孔（14），外管（11）穿組通過橫桿（10）之貫穿孔（12），並利用卡合片（13

01) 與定位孔 (14) 而插卡定位組裝。此外，證據2 第3 及
02 4 圖揭示卡合片 (13) 具有一側漸縮之導引面，且一側具
03 有擋止面的特徵，其可對應於系爭專利請求項1 所述「該
04 卡塊具有向上漸縮之導引面，並於卡塊底端形成有一擋止
05 面」，證據2 與系爭專利請求項1 比較，其卡合結構之差
06 異主要係在於凹凸設置位置之不同，而該凹凸設置之位置
07 僅屬於設置位置不同，其原理及技術手段均能達到免工具
08 且減少螺栓或鉚釘設置之不便。再者，系爭專利請求項1
09 雖將外管界定為採塑膠一體成型，惟外管之構成材質為塑
10 膠，僅為習知技術之運用。

11 2、證據2 與系爭專利請求項1 的差異在於：證據2 未揭示系
12 爭專利請求項1 之「一底座 (10)，其至少設有一個開口
13 朝上之套管 (13)」及「一定位框 (40)，其具有供內管
14 由頂面插入之通孔 (41)，且定位框底面於通孔同心位置
15 另凹設有一較大徑之組裝孔 (42)，使組裝孔頂端與通孔
16 底端之間形成有一肩部 (43)，令外管頂緣得對應的插入
17 組裝孔中，且讓外管頂端抵接於該肩部」之技術特徵。

18 (二) 證據4 與請求項1 的比較：

19 1、證據4 說明書第12頁第6 至11行、第6 頁第21至第7 頁第
20 3 行及第1 、2 、8 圖揭示「一基架 (10)；係由一L 形
21 板狀體所構成，該基架 (10) 頂面係形成一載台，用以提
22 供旅行箱 (1) 底面托持…基架 (10) 另於背面外側間隔
23 的豎設有兩管狀之拉桿座 (12)」，「一可伸縮之拉桿組
24 (20)，其係以U形固定管 (21) 按裝於拉桿座 (12)，
25 此固定管 (21) 內則穿套有相對應形狀之拉桿 (22)，該
26 拉桿 (22) 係受按鈕 (23) 之控制，而連動固定管 (21)

01 及拉桿（22）內控制結構，使該拉桿（22）得伸縮變化長
02 度」之相關技術內容。準此，證據4 之基架（10）、拉桿
03 座（12）、固定管（21）及拉桿（22），係可分別對應相
04 當於系爭專利請求項1 之底座（10）、套管（13）、外管
05 （20）及拉桿（30），即揭露了系爭專利請求項1 所述「
06 一底座（10），其至少設有一個開口朝上之套管（13）」
07 、「一拉桿，其至少具有一內管，並使該內管能由外管頂
08 端插入，用以調整該拉桿之高度」及「一定位框（40），
09 其具有供內管由頂面插入之通孔（41），且定位框底面於
10 通孔同心位置另凹設有一較大徑之組裝孔（42），使組裝
11 孔頂端與通孔底端之間形成有一肩部（43），令外管頂緣
12 得對應的插入組裝孔中，且讓外管頂端抵接於該肩部」之
13 技術特徵。

14 2、證據4 與系爭專利請求項1 的差異在於：證據4 未揭示外
15 管上具有卡塊的結構。

16 （三）證據2 及4 均屬相關旅行箱之技術領域，雖然證據4 未揭
17 示外管上具有卡塊的結構的技術特徵，惟證據4 的說明書
18 第6 頁第22行至第7 頁第1 行已教示了「固定管（21）內
19 則穿套有相對應形狀之拉桿（22）」；而證據2 則揭示了
20 卡合片（13）與定位孔（14）而插卡定位組裝的技術，且
21 證據2 說明書第4 頁第3 段揭示「主要創作目的在於：提
22 供一種可方便將拉桿做簡易插組設計的拉桿組裝固定座，
23 藉由彈性卡合片的簡便插組卡固，使達到固定座組裝的簡
24 便特性」。據此，該創作所屬技術領域中具通常知識者在
25 研發過程欲達到結構組裝簡化技術時，客觀上有合理期待
26 會嘗試依據證據2 所教示的組裝技術與證據4 之旅行箱托

01 架結構組合而可輕易完成系爭專利請求項1之創作。

02 (四)原告辯稱：證據4與系爭專利的專利權人相同，因「本人

03 」並非「其所屬技術領域中具有通常知識者」，因此沒有

04 核准時專利法第94條第4項之情事云云（見本案卷一第54

05 5、546頁）。惟查：

06 1、按「所屬技術領域具有通常知識者」(person who has t

07 he ordinary skill in the art, PHOSITA)乃一虛擬之

08 角色，並非具體存在，其技術能力如何、主觀創作能力如

09 何，必須藉由外部證據資料將其能力具體化，在專利訴訟

10 實務中，爭議之專利其所歸類之技術分類、以及該類技術

11 於爭議之專利申請當時所呈現之技術水平，均足作為具體

12 化此一虛擬角色能力之參考資料，當此一虛擬角色之技術

13 能力經由兩造攻擊防禦過程中漸次浮現時，有關爭議專利

14 之創作是否與已經存在之技術間有顯著之不同、相較於既

15 有或已知之技術而言是否產生顯著之功效，即應透過論理

16 法則與經驗法則，在不違自然法則之前提下加以客觀檢視

17 ，而非任由爭議當事人以主觀意見恣意左右。法院就專利

18 之進步性論證過程，某種程度上即係將所屬技術領域具通

19 常知識者之技術能力具體化，倘其論證內容不違經驗法則

20 、論理法則或自然法則，即尚難謂法院未就所屬技術領域

21 具通常知識者之知識水平加以說明」（最高行政法院106

22 年度裁字第597號裁定意旨參照）。準此，核准時專利法

23 第94條第4項中「所屬技術領域中具有通常知識者」係指

24 該創作所屬技術領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，

25 指具有申請時該發明所屬技術領域之一般知識及普通技能

26 之人，且能理解、利用申請時之先前技術，亦即申請專利

時之先前技術與該申請之專利是否為同一人無涉。就本案而言，即使證據4 與系爭專利的專利申請人（或專利權人）相同，由於證據4 屬於系爭專利申請時之先前技術，故證據4 仍然可做為判斷系爭專利是否不具進步性的證據。

2、另原告雖引用核准時專利法第108 條準用第78條第1 項之規定「再發明，指利用他人發明或新型之主要技術內容所完成之發明」云云（見本案卷一第545 頁）。惟查：該條文規定主要在規範再發明的定義，以及該再發明與原發明人間有關專利權實施之相關規定，並不是據以判斷一申請之專利是否不具進步性的關係。按照核准時同法第94條第4 項規定，並無規定先前技術與申請之專利之間不能同一人。因此原告所辯尚不足採。

（五）原告辯稱：系爭專利已申請新型專利技術報告，並且代碼為6，即「無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等」，原處分機關（按：經濟部智慧財產局）標準不一云云（見本案卷一第546頁），惟查：

1、按「專利法於92年2 月6 日修正公布全文138 條，就新型專利改採形式審查，對新型專利申請案僅為形式要件之審查，而不進行前案檢索及實體要件之判斷（如產業利用性、新穎性、進步性等）。惟考量僅經形式審查所取得之新型專利權，其權利內容具有不安定性及不確定性，為免新型專利權人不當權利行使，有害於第三人之技術利用及研發，特於第103 條至第105 條（因本件適用92年專利法，以下均指該法）增訂『新型專利技術報告』制度，促使新型專利權人妥適行使權利，且供公眾得以判斷新型專利是否符合實體要件，而具有公眾審查之功能。其中第103 條

第1、3項規定，申請專利之新型經公告後，任何人得就第94條第1項第1款、第2款、第4項等情事，向上訴人智慧局申請新型專利技術報告，且上訴人智慧局應指定專利審查人員作成新型專利技術報告。關於新型專利技術報告之法律性質，觀諸專利法第103條之修正理由第3項記載：『三、第1項規定任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。按新型專利技術報告在功能上具有公眾審查之性質，從而對於申請技術報告之資格，不應予以特別限制，而應使任何人皆能向專利專責機關申請，以釐清該新型專利是否合於專利要件之疑義，惟該新型專利技術報告之性質，係屬機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認該新型專利有不應核准專利之事由，應依第107條規定提起舉發，始能撤銷該新型專利權。』準此，新型專利技術報告僅為申請人判斷該新型專利權是否合於專利實體要件之參考，該新型專利技術報告所載比對結果並無任何拘束力，且非行政處分，對於該新型專利之效力亦無任何影響。主張該新型專利有應撤銷理由之人，應依專利法第107條規定向專利專責機關提起舉發，不服該舉發審定者，得提起行政爭訟以資救濟。專利專責機關所出具之新型專利技術報告，性質上應屬專利專責機關對任何人依據專利法第103條對已公告之新型專利，詢問有關同法第94條第1項第1款、第2款、第4項、第95條或第108條準用第31條規定之情事，專利專責機關依據法定義務所提供，對新穎性與進步性加以判斷之法律諮詢意見，係屬專利專責機關所出具而不具拘束力之報告，僅作為關係人權利行使或技術利用之

參考，專利專責機關作成專利舉發成立與否之處分，自不受新型專利技術報告之拘束」（最高行政法院106 年度判字第137 號判決意旨參照）。

2、準此，系爭專利技術報告之性質，係屬專利專責機關無拘束力之報告，並非行政處分，僅作為權利行使或技術利用之參酌。若任何人認系爭專利有不應核准專利之事由，應依核准時專利法第107 條規定提起舉發以撤銷系爭專利權，且專利專責機關作成系爭專利舉發成立與否之處分，自不受系爭專利技術報告之拘束。從而原告辯稱專利專責機關審定系爭專利舉發案時應受新型技術報告之拘束云云，核不足採。再者，系爭專利技術報告所引用的文獻（見本案卷第45、46頁）均與舉發案件所列證據並不相同。在證據不同之前提下，當然可能產生系爭專利於新型技術報告與舉發評價有不一致之情形。由於新型專利未經實體審查即取得權利，該專利究有無符合專利要件，尚不確定，為防止專利權人不當行使或濫用權利，造成他人之損害，乃明定未提示技術報告不得進行警告。因此申請新型專利技術報告係作為權利行使或技術利用之參考。對於核准專利或技術報告評價之結果，任何人或利害關係人認為有不應予專利權者，可依專利法提起舉發，審查人員依舉發人所提理由與證據及被舉發之答辯意見，依法審查並為審定之結果，因此新型技術報告之評價仍可能與舉發之審定結果不同。

（六）原告辯稱：先前技術（例如新型專利第M388870 號案）是使用「外管由鐵管或鋁管構成」，而系爭專利乃是採用塑膠一體成型，因此，相較於習知技術具有進步性。此外，

證據2 及證據4 並無組合動機，且證據2 及4 等均揭示外管為金屬管體，無一揭示外管之構成材質為塑膠云云（見本案卷一第547 至550 頁、第636 頁）。惟查：

1、有關原告所提之新型專利第M388870 號案乙節：

（1）雖然原告所提之新型專利第M388870 號案中，其說明書之【先前技術】欄位記載「外管由鐵管或鋁管構成」，惟專利說明書中之【先前技術】的欄位所記載的內容是申請人所知之先前技術，並客觀指出技術手段所欲解決而存在於先前技術中的問題或缺失，該創作所欲解決的問題是在於「由鐵管或鋁管構成之外管」的旅行箱所產生的問題，進而該創作以塑鋼材質解決其問題。

（2）此外，原告所提之新型專利第M388870 號案並無法確定在系爭專利申請日之前就沒有塑膠管的使用。參照該新型專利第M388870 號案之申請日為99年5 月14日，而系爭專利之公告日為98年6 月11日，亦即系爭專利為該新型專利第M388870 號案的先前技術。也就是說，該新型專利第M388870 號案申請之前即已存在有本案系爭專利所稱之塑膠材質的外管，但於該新型專利第M388870 號案的說明書中也未有記載是否有塑膠材質的外管。因此，原告以該新型專利第M388870 號案的【先前技術】欄位記載「外管由鐵管或鋁管構成」，而要證明金屬製外管是系爭專利申請當時其所屬技術領域中具有通常知識者之「技術偏見」，並無理由。

（3）系爭專利是否不具進步性，仍應以系爭專利申請日之前的相關證據予以判斷。證據2 及證據4 的說明書中所記載的內容，並未有記載須以金屬製的外管做成旅行箱，並未排

01 除以何種材質做成外管的可能性，況且依系爭專利說明書
02 所記載，其僅說明「外管係採塑膠一體成型」（見本案卷
03 一第30、31頁說明書第4 頁第12行及第5 頁第12行），也
04 未揭示以塑膠一體成型之後所產生的無法預期功效為何。

05 2、有關證據2及證據4的組合動機乙節：

06 (1) 如前所述，證據2 及4 均屬相關旅行箱之技術領域，雖然
07 證據4 未揭示外管上具有卡塊的結構的技術特徵，惟證據
08 4 的說明書第6 頁第22行至第7 頁第1 行已教示了「固定
09 管（21）內則穿套有相對應形狀之拉桿（22）」，而證據
10 2 則揭示了卡合片（13）與定位孔（14）而插卡定位組裝
11 的技術，並教示了組裝的技術，則其卡合結構之凹凸設置
12 之位置僅屬於設置位置不同，其原理及技術手段均能達到
13 免工具且減少螺栓或鉚釘設置之不便，且證據2 說明書第
14 4 頁第3 段揭示「主要創作目的在於：提供一種可方便將
15 拉桿做簡易插組設計的拉桿組裝固定座，藉由彈性卡合片
16 的簡便插組卡固，使達到固定座組裝的簡便特性」。據此
17 ，該創作所屬技術領域中具通常知識者在研發過程欲達到
18 結構組裝簡化技術時，客觀上有合理期待會嘗試依據證據
19 2 所教示的組裝技術與證據4 之旅行箱托架結構組合而可
20 輕易完成系爭專利請求項1 之創作。基於前述理由，證據
21 2 與證據4 仍有動機組合。

22 (2) 準此，所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2 及證據
23 4 時，係可理解外管與定位框之間的結構及結合關係，而
24 證據2 及證據4 並未揭示僅能使用金屬製的外管或不能使
25 用塑膠製的外管，且系爭專利說明書亦未記載使用塑膠外
26 管可以產生的無法預期功效為何。是以，系爭專利所屬技

01 術領域中具有通常知識者仍可經由證據2 及證據4 的組合
02 而輕易完成本案系爭專利請求項1 的技術。

03 (七) 綜上所述，證據2 、4 的組合足以證明系爭專利請求項1
04 不具進步性。

05 五、證據2 及4 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性：

06 (一) 系爭專利請求項2 係為請求項1 之附屬項，於解釋上應包
07 含請求項1 的所有技術特徵，請求項2 並進一步界定「其
08 底座間隔設有二個開口朝上之套管，兩套管係供兩平行外
09 管插入固定，該兩外管頂緣橋接有定位框，此定位框具有
10 可供兩內管插入之通孔，並使兩內管能插入兩外管中」。

11 (二) 證據2 、4 的組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性
12 之理由已如前述，另查證據4 第1 及2 圖一揭示該基架（
13 10）背面外側間隔的豎設有兩管狀之拉桿座（12）（可對
14 應於系爭專利請求項2 之套管的技術特徵），且該行李將
15 托架結構的冂形固定管（21）上具有對應於系爭專利請求
16 項2 之定位框的結構，此冂形固定管（21）內則穿套有相
17 對應形狀之拉桿（22）。證據4 之基架（10）、拉桿座（
18 12）及固定管（21）對應相當於系爭專利請求項2 之底座
19 、套管及外管，故證據2 、4 的組合亦足以證明系爭專利
20 請求項2 不具進步性。

21 (三) 綜上所述，證據2 、4 的組合足以證明系爭專利請求項2
22 不具進步性。

23 六、證據2 、4 、5 之組合或2 、4 、7 之組合足以證明系爭專
24 利請求項3 不具進步性：

25 (一) 系爭專利請求項3 係為請求項1 之附屬項，於解釋上應包
26 含請求項1 的所有技術特徵，請求項3 並進一步界定「其

01 底座具有能架撐於地面之輪組，且設有能供旅行箱背面及
02 底面安裝之載台，而定位框則能提供旅行箱頂面及背面固
03 定之用；外管縱向間隔設置有不同高度之調整孔，使拉桿
04 之內管能沿著該調整孔而伸縮定位」。

05 (二) 證據2、4 的組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性
06 之理由已如前述。此外，證據5 說明書第8 頁第11行至第
07 21行及第1、2、4、5 圖揭示使用者欲調整拉把(10)
08 之伸縮位置時，可經由卡制孔(31)，而使得內管(12)
09 可以在外管(30)中伸縮，據以達到便利使用之目的，其
10 可對應於系爭專利請求項3 之「外管縱向間隔設置有不同
11 高度之調整孔，使拉桿之內管能沿著該調整孔而伸縮定位
12 」的技術特徵。

13 (三) 次查，證據7 說明書第7 頁第2 至14行揭示「該拉桿結構
14 (40)之內桿(41)得於外桿(42)內滑移，……，待定
15 位件(46)再次定位於外桿(42)多個定位孔(48)之其
16 一定位孔(48)定位止乃完成其調整之動作，達其拉桿結
17 構(40)得自由調整長度以配合使用者高度者」。此外，
18 證據7 說明書第9 頁第16至21行及第11圖記載「……使其
19 外桿(42)移動時定位孔(401)即會對準鋼珠(34)位
20 置而為鋼珠(34)暫時定位，待旅行箱(袋)結構(10)
21 再次延展或收折時，外桿(42)得脫離暫時定位而再次移
22 動，至其另一定位孔(401)再次對準鋼珠(34)而又為
23 鋼珠(34)暫時定位止」。準此，證據7 已教示了系爭專
24 利請求項3 之「外管縱向間隔設置有不同高度之調整孔，
25 使拉桿之內管能沿著該調整孔而伸縮定位」的技術特徵。

26 (四) 另查，證據4 之第1 至3 圖已揭示該行李托架結構中之基

01 架（10）具有能架撐於地面之輔助輪（16），且設有能供
02 旅行箱背面及底面安裝之基架（10），而定位框則能提供
03 旅行箱頂面及背面固定之用，以及外管縱向間隔設置有不
04 同高度之調整孔，使拉桿之內管能沿著該調整孔而伸縮定
05 位之相關技術內容。準此，證據2、4的組合同樣已足以
06 證明系爭專利請求項3不具進步性。此外，如前所述，證
07 據5及證據7均屬於用於旅行箱的拉桿結構，其與證據2
08 及4在技術領域上具有關聯性，故證據5或證據7亦可分
09 別與證據2及證據7組合而同樣可以證明系爭專利請求項
10 3不具進步性。

11 （五）綜上所述，證據2、4、5之組合或證據2、4、7之組
12 合均足以證明系爭專利請求項3不具進步性。

13 七、證據2、4、8之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性：

14 （一）系爭專利請求項5係為請求項1或2之附屬項，於解釋上
15 應包含請求項1或2的所有技術特徵，請求項5並進一步
16 界定「其外管與套管之間設有一連管」。

17 （二）證據2、4的組合足以證明系爭專利請求項1、2不具進
18 步性之理由已如前述。另查證據8說明書第8頁第12至23
19 行揭示「伸縮桿體更可包括一第三管體5供連結於該第一
20 管體1與該第二管體2之間……如此可藉由該第三管體5
21 的連接而增加該伸縮桿體的長度」，其可對應於系爭專利
22 請求項5所界定之「外管與套管之間設有一連管」之附屬
23 技術特徵。證據8已教示了伸縮桿體可以具有兩個或三個
24 管體間的連結，而證據2、4所揭示之拉桿屬於具有兩個
25 管體之間的連結的桿體。當所屬技術領域中具有通常知識
26 者在研發過程欲增加伸縮桿體的長度時，客觀上有合理期

待會嘗試依據證據2 及4 之組合，並參酌證據8 之教示，
自可將兩個管體間的連結增加為三個管體間的連結，而輕易完成系爭專利請求項5 的技術。是以，證據2 、4 與證據8 具有技術手段結合之動機，故證據2 、4 、8 的組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

（三）綜上所述，證據2 、4 、8 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。

參、結論

綜上所述，系爭專利請求項1 至3 、5 有核准時專利法第94條第4 項不具進步性規定之適用，自有無效事由（智慧財產案件審理法第16條規定參照）。從而，原告依專利法第96條第1 、2 項、第97條第2 款、第120 條，民法第185 條，公司法第23條第2 項等規定，提起本件訴訟並為上開訴之聲明，並無理由，應予駁回，其假執行之聲請失所附麗，應併予駁回。

肆、本件事證已臻明確，本件其餘攻擊防禦方法、舉證、陳述、聲請調查證據，經斟酌後認均於判決之結果不生影響，爰不另一一論述，且本院既認原告之訴為無理由，則原告起訴狀聲請調查證據以證明所主張損害之部分，即無調查之必要，故該部分調查證據聲請，應依民事訴訟法第286 條但書規定駁回之。以上均併此敘明。

伍、據上論結，本件原告之訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條，民事訴訟法第78條，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 8 月 20 日

智慧財產法院第三庭

法 官 伍偉華

01 以上正本係照原本作成。

02 如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如

03 委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。

04 中 華 民 國 108 年 8 月 20 日

05 書記官 王英傑