

智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第85號

原告 冠明貿易有限公司

代表人 林志明（董事）

訴訟代理人 鄭猷耀律師

複代理人 劉振琚律師（於言詞辯論後解任）

吳鎧任律師

訴訟代理人 陳廷瑋律師

被告 經濟部智慧財產局

代表人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 譚漢民

吳冬立

參加人 王偉信

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108年10月22日經訴字第10806313060號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、程序事項：

一、原告原起訴聲明為：「一、訴願決定及原處分均撤銷。、二、限期命原處分機關另為適法之處分。」（見本院卷第13頁），嗣於民國109年6月8日本院準備程序期日更正起訴聲明第1項為：「訴願決定及原處分關於『請求項1舉發成立，應予撤銷』部分均撤銷。」，並撤回原訴之聲明第2項（

見本院卷第142 頁），原告上開更正係本於同一請求基礎為請求，使聲明更加明確，非屬訴之變更或追加，並經被告表示同意（見本院卷第142 頁），故應無行政訴訟法第111 條第1 項規定之適用。

二、按言詞辯論期日，當事人之一造不到場者，倘無民事訴訟法第386 條規定之不得一造辯論判決之事由，得依到場當事人之聲請，由其一造辯論而為判決，行政訴訟法第218 條準用民事訴訟法第385 條第1 項前段、第386 條定有明文。查參加人受合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，有送達回證¹ 紙在卷可稽（見本院卷第167 頁），核無民事訴訟法第386 條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、實體事項：

一、事實概要：

原告於101 年11月2 日以「滾筒式油漆刷之圓筒刷結構」向被告申請新型專利，申請專利範圍共1 項，經被告編為第00000000 號進行形式審查，准予專利（下稱系爭專利），並發給新型第M451044 號專利證書。之後，參加人以系爭專利有違核准時專利法第120 條準用第22條第1 項第1 款及第2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。原告則於107 年12月10日提出系爭專利更正本。經被告審查，認該更正本符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利違反核准時專利法第120 條準用第22條第2 項規定，以108 年5 月17日（108 ）智專三（一）02016 字第10820470290 號專利舉發審定書為「107 年12月10日之更正事項，准予更正」、「請求項1 舉發成立，應予撤銷」的處分。原告對於前述舉發成立部

01 分的處分不服，提起訴願，經經濟部同年10月22日經訴字第
02 10806313060 號訴願駁回，原告不服，向本院提起訴訟。本
03 院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，
04 參加人之權利或法律上利益將受損害，乃依職權裁定命其獨
05 立參加本件被告之訴訟。

06 二、原告聲明請求撤銷訴願決定及原處分關於「請求項1 舉發成
07 立，應予撤銷」部分均撤銷，並主張：

08 系爭專利說明書【0009】段落所示系爭專利結構之優點，可
09 見圓筒刷30是緊配結合於支撐軸12兩端部A，因此，圓筒刷
10 30兩端內側的翻摺部40是抵接於支撐軸12的兩端部A，因而
11 使中空滾筒31與刷毛層32之間的膠合結構的邊緣形成閉塞狀
12 態，因此具有絕佳的阻絕塗料進入膠合結構的作用，而產生
13 極佳的抗侵蝕性，系爭專利上述結構在證據2、3 均未揭露
14 ，即證據2、3 中其與支撐軸（對應證據2 連接管4、證據
15 3 支承套5）插入端的翻折部未見有系爭專利的翻折部40受
16 支撐軸12緊配壓迫，而形成閉塞的結構的抗侵蝕功效，在證
17 據2、證據3 中也完全未見提出保護中空滾筒31與刷毛層32
18 之間的膠合結構不受塗料侵蝕的結構或觀念上教示，顯然系
19 爭專利請求項1 相較證據2、3 具有無法預期的功效，顯非
20 所屬技術領域中具有通常知識者依證據2、3 之技術所能輕
21 易完成，具進步性。故證據2、證據3 無法證明系爭專利請
22 求項1 不具進步性。

23 三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

24 證據2 或證據3 足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，說
25 明如下：

26 系爭專利說明書第3 頁先前技術第4 至11行所載習用滾筒式

油漆刷支撐軸12塞入圓筒刷20之中空滾筒21，使二者呈緊迫配合狀，至原告指稱「圓筒刷30兩端內側是緊配結合於支撐軸12兩端部A」者為習知結構。況，系爭專利請求項1並未界定其翻折部抵接於支撐軸12兩端部A，自難以此主張系爭專利請求項1具進步性。且證據2圖1揭示由芯管3前端部管壁向內彎折壓制而成之端部封頭31係嵌設於與連接管4緊固之前端蓋8，即相當起訴理由指稱系爭專利圓筒刷30是緊配結合於支撐軸12的兩端部A，圓筒刷30兩端內側的翻摺部40是抵接於支撐軸12的兩端部A；另，證據3雖未明確揭露由芯管前端部管壁向內彎折壓制而成之端部封頭31係如原告主張指稱系爭專利圓筒刷30一端內側的翻摺部40是抵接於支撐軸12的兩端部A，然由證據3圖1已揭示端部封頭31係被藏收於芯管內，而不直接顯露於外界，使芯管3與刷毛2之間的膠合結構的邊緣亦形成在芯管3內之閉塞狀態。證據2、3單獨與系爭專利請求項1之差異僅在於圓筒刷翻折部係於圓筒刷之一端部，然此僅為圓筒刷具翻摺部數量之簡單增加，為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2或證據3之揭示所能輕易完成，故由證據2或證據3足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

四、參加人未到場，亦未提出任何書狀陳述意見。

五、本件法官依行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第463條準用同法第271條之1、第270條之1第1項第3款、第3項規定，整理兩造不爭執事項並協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

原告於101年11月2日以「滾筒式油漆刷之圓筒刷結構」向被告申請新型專利，申請專利範圍共1項，經被告編為第00

0000000 號進行形式審查，准予專利（即系爭專利），並發給新型第M451044 號專利證書。之後，參加人以系爭專利有違核准時專利法第120 條準用第22條第1 項第1 款及第2 項規定，不符新型專利要件，對之提起舉發。原告則於107 年12月10日提出系爭專利更正本。經被告審查，認該更正本符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利違反核准時專利法第120 條準用第22條第2 項規定，以108 年5 月17日（108）智專三（一）02016 字第10820470290 號專利舉發審定書為「107 年12月10日之更正事項，准予更正」、「請求項1 舉發成立，應予撤銷」的處分。原告對於前述舉發成立部分的處分不服，提起訴願，經經濟部同年10月22日經訴字第10806313060 號訴願駁回，原告不服，向本院提起訴訟。

(二)本件爭點：

1.證據2是否可證明系爭專利請求項1不具進步性？

2.證據3是否可證明系爭專利請求項1不具進步性？

六、得心證之理由：

(一)系爭專利於101 年11月2 日申請，被告進行形式審查，於102 年3 月7 日審定准予專利，故其是否符合專利要件，應以核准審定時專利法即102 年1 月1 日施行之專利法為斷。按凡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，而可供產業上利用者，得依法申請取得新型專利，為上開專利法第104 條及第120 條準用第22條第1 項前段所明定。又新型如係「申請前已見於刊物者」、「申請前已公開實施者」、「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」，仍不得取得新型專利，復為同法第120 條準用第22條第1 項第1 、2 款、第2 項所明定

。而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法規
定者，依法得附具證據，向專利專責機關提起舉發。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，倘其證據足以證明系爭
專利有違前揭專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

(二)系爭專利技術分析（系爭專利主要圖式如本判決附圖一）：

1.系爭專利創作之目的即在於解決習用圓筒刷邊緣刷毛容易脫
落的問題，遂提供一種將圓筒刷的邊緣內折之結構，使圓筒
刷邊緣被覆藏於中空滾筒內，令圓筒刷邊緣不易脫線，進而
增加滾筒刷的使用壽命及塗佈效果者。系爭專利之目的是通
過以下技術方案來實現：一種滾筒式油漆刷之圓筒刷結構，
該圓筒刷包含一中空滾筒，並於該中空滾筒表面膠合刷毛層
；其改良在於：該圓筒刷之一側邊緣或二側邊緣將中空滾筒
向內翻折而形成翻折部，藉由該翻折部的形成，使圓筒刷的
邊緣被藏收於中空滾筒內，使該邊緣不直接顯露於外界（參
系爭專利說明書【新型內容】）。

2.系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利申請專利範圍曾於107 年12月10日更正，主要係將
原公告本之「一側邊緣或二側邊緣」，更正刪除「一側邊緣
或」之文字，其屬申請專利範圍之減縮，已經被告准予更正
，更正後亦為1 個請求項，內容如下

第1 項：一種滾筒式油漆刷之圓筒刷結構，該圓筒刷包含一
中空滾筒（31），並於該中空滾筒（31）表面膠合
刷毛層（32）；其改良在於：該圓筒刷（30）之二
側邊緣將中空滾筒（31）向內翻折而形成翻折部（
40），藉由該翻折部（40）的形成，使圓筒刷（30

01) 的邊緣被藏收於中空滾筒 (31) 內，使該邊緣不
02 直接顯露於外界。

03 (三)舉發證據技術分析：

04 1.證據3 為西元2010年6 月23日公告之中國大陸第CZ000000000
05 0B號「滾筒刷」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（10
06 1 年11月2 日），可為系爭專利之先前技術。證據2 為一種
07 滾筒刷，所述滾筒由芯管、連接在該芯管外部用毛絨布製作的
08 刷毛和端部封頭組成，芯管的前端部管壁向內彎折壓制成
09 所述的端部封頭件，位於芯管前端部外的刷毛隨之形成了前
10 端面刷毛。由於滾筒的端部封頭由芯管端部管壁直接向內壓
11 制而成，即端部封頭和芯管制成一體件，隨之，使得圓周刷
12 毛和前端面刷毛也連成一體，因而製作時，無需另外注塑端
13 部封頭，也無需另再在端部封頭外固定前端面刷毛，就可以
14 直接通過長芯管成批切割下料來製作，這樣大大地簡化了製
15 作和裝配工藝、縮短生產週期，最終可顯著降低滾筒刷的生
16 產成本，而使得其更具市場競爭力。其次，利用支承套和彈
17 性軸套的配合，使得整體裝配更加快捷，也便於更換滾筒，
18 因而更能符合使用要求（參證據3 摘要），證據3 主要圖式
19 如本判決附圖三所示。

20 2.證據2 為2009年12月9 日公告之中國大陸第CZ000000000Y號
21 「一種滾筒刷」專利案，其公告日早於系爭專利申請日（10
22 1 年11月2 日），可為系爭專利之先前技術。證據2 為一種
23 滾筒刷，包括一端呈水準軸的彎桿和滾筒，該彎桿的另一端
24 成為握持端，所述滾筒包括有一芯管、連接在該芯管外部的
25 刷毛，芯管的前端部管壁向內彎折壓制成一端部封頭，芯管
26 的後端部固定有一座體，該芯管通過該座體轉動地安裝在彎

01 桿的水準軸上，其特徵在於：還包括一前端蓋，在該前端蓋
02 的中部開有一能供所述水準軸穿過的軸向通孔，且該前端蓋
03 的外表面上具有一縮頸部，而上述端部封頭的中部形成有一
04 安裝孔，前端蓋嵌設在該安裝孔中而使得縮頸部與安裝孔相
05 配合，與現有技術相比，本實用新型的優點在於：彎桿的水
06 準軸可以貫穿整個滾筒的芯管並支承於前端蓋的軸向通孔中
07 ，從而可以確保滾筒平穩地旋轉，而有效地克服現有技術中
08 的晃動現象（參證據2 摘要），證據2 主要圖式如本判決附
09 圖二所示。

10 (四)證據2足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性：

11 1.系爭專利更正後之請求項1 為「一種滾筒式油漆刷之圓筒刷
12 結構，該圓筒刷包含一中空滾筒，並於該中空滾筒表面膠合
13 刷毛層；其改良在於：該圓筒刷之二側邊緣將中空滾筒向內
14 翻折而形成翻折部，藉由該翻折部的形成，使圓筒刷的邊緣
15 被藏收於中空滾筒內，使該邊緣不直接顯露於外界。」其屬
16 兩段式撰寫之獨立項，依專利法施行細則第20條之規定，前
17 言部分為包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要
18 技術特徵，相應於系爭專利更正後請求項1 之內容，即「一
19 種滾筒式油漆刷之圓筒刷結構，該圓筒刷包含一中空滾筒，
20 並於該中空滾筒表面膠合刷毛層」；特徵部分則界定於其改
21 良在於之後，相應於系爭專利更正後請求項1 之內容，即「
22 該圓筒刷之二側邊緣將中空滾筒向內翻折而形成翻折部，藉
23 由該翻折部的形成，使圓筒刷的邊緣被藏收於中空滾筒內，
24 使該邊緣不直接顯露於外界」。解釋獨立項時，特徵部分與
25 前言部分所述之技術特徵結合。

26 2.系爭專利更正後請求項1與證據2之比對：

系爭專利與證據2 同屬滾筒式油漆刷，其中系爭專利更正後請求項1 前言部分所界定之「一種滾筒式油漆刷之圓筒刷結構，該圓筒刷包含一中空滾筒，並於該中空滾筒表面膠合刷毛層」之技術特徵可見於證據2 第1 圖及說明書第4 頁具體實施方式記載之「…滾筒1 採用塑膠材質製成的芯管3，在芯管外部黏接有用毛絨布製作的刷毛2 和端部封頭31 組成…製作方法（1）先在塑料長芯管外周面上通過膠水黏接或熱融方式固定住毛絨布製作的絨毛…」之技術特徵；系爭專利更正後請求項1 之「該圓筒刷之二側邊緣將中空滾筒向內翻折而形成翻折部，藉由該翻折部的形成，使圓筒刷的邊緣被藏收於中空滾筒內，使該邊緣不直接顯露於外界」之技術特徵相當於證據2 說明書第4 頁具體實施方式所記載之「…採用如下之製作方法…（4）最後將加熱後的芯管前端部管壁向內彎折壓制成端部封頭，位於芯管前端部外的刷毛隨之形成了滾動刷的前端面刷毛」之技術特徵。證據2 第1 圖揭示滾筒刷之一側邊緣被收藏於芯管內，另一側邊緣具有後端蓋之技術內容，其與系爭專利更正後請求項1 之「圓筒刷之二側邊緣向內翻折」，兩者於翻折部之數量上雖有所不同，惟將證據2 滾筒刷一側邊緣向內翻折改變為二側邊緣向內翻折，此僅滾筒刷之翻摺部數量之簡單變更，且系爭專利之翻摺部於證據2 說明書已教示其製作方法，因此系爭專利更正後請求項1 與證據2 之差異技術特徵為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 所能輕易完成。系爭專利更正後請求項1 滾筒刷的邊緣被藏收於芯管內，而不直接顯露於外界之結構技術特徵與證據2 向內彎折的端部封頭之技術特徵相同，兩者均具有不易使中空滾筒與刷毛間之膠合結構為塗料侵蝕，

01 保有較佳膠合效果，系爭專利所稱可解決不易發生邊緣脫線
02 問題亦屬可預期，故證據2 足以證明系爭專利更正後請求項
03 1 不具進步性。

04 3.原告主張：「系爭專利請求項1 應具有新穎性」等語（詳見
05 行政訴訟起訴狀第6 頁理由(三)之1，本院卷第18頁），惟另
06 參考原告行政訴訟起訴狀第5 頁理由（二）之1 及3（見本
07 院卷第17頁）即可知，原處分對於新穎性係認「證據2 或3
08 不足以證明系爭專利請求項1 不具新穎性」，故原處分與原
09 告主張並無不同，因此。原告毋需主張系爭專利更正後請求
10 項1 應具新穎性，此併予說明。

11 4.原告又主張：「系爭專利請求項1 應具有進步性」云云（見
12 行政訴訟起訴狀第7 頁理由(三)之2（本院卷第19頁），主要
13 係以「圓筒刷30之邊端形成翻折部，使圓筒刷30的邊緣被藏
14 收於中空滾筒31內，使該邊緣不直接顯露於外界，此一設計
15 除了不易使中空滾筒31與刷毛層32間之膠合結構為塗料侵蝕
16 ，進而能保有較佳膠合效果」（參本院卷第19頁第1 至5 行
17 ）為由，惟查，證據2 圖1 揭示由芯管（3）前端部管壁向
18 內彎折壓制而成之端部封頭（31）係嵌設於與連接管（4）
19 緊固之前端蓋，此即為系爭專利請求項1 圓筒刷之側邊緣將
20 中空滾筒向內翻折而形成翻折部，藉由該翻折部的形成，使
21 圓筒刷的邊緣被藏收於中空滾筒內，使該邊緣不直接顯露於
22 外界。綜上，證據2 與系爭專利更正後請求項1 之差異僅在
23 於翻折部之數量，惟該差異僅為翻折部數量之簡單增加，為
24 所屬技術領域中具有通常知識者依證據2 之教示所能輕易完
25 成者。職是，證據2 足以證明系爭專利更正後請求項1 不具
26 進步性，原告此部分之主張並不可採。

01 (五)證據3足以證明系爭專利更正後請求項1不具進步性：

02 1.系爭專利更正後請求項1 與證據3 均屬滾筒式油漆刷之圓筒
03 刷，其中系爭專利更正後請求項1 前言部分所界定之「一種
04 滾筒式油漆刷之圓筒刷結構，該圓筒刷包含一中空滾筒，並
05 於該中空滾筒表面膠合刷毛層」之技術特徵可見於證據3 說
06 明書第4 頁[0016] 記載之「…滾筒1 又由採用塑膠材質製
07 成的芯管3 ，在芯管外部黏接有用毛絨布製作的刷毛2 和端
08 部封頭31組成…製作方法（1 ）先在塑料長芯管外周面上通
09 過膠水黏接或熱融方式固定住毛絨布製作的絨毛…」等技術
10 特徵；系爭專利更正後請求項1 之「該圓筒刷之二側邊緣將
11 中空滾筒向內翻折而形成翻折部，藉由該翻折部的形成，使
12 圓筒刷的邊緣被藏收於中空滾筒內，使該邊緣不直接顯露於
13 外界」之技術特徵相當於證據3 第1 圖及說明書第4 頁具體
14 實施方式所記載之「…採用如下之製作方法…（4 ）最後將
15 加熱後的芯管前端部管壁向內彎折壓制成端部封頭，位於芯
16 管前端部外的刷毛隨之形成了滾動刷的前端面刷毛」之技術
17 特徵，證據3 第1 圖僅揭示滾筒刷之一側邊緣被收藏於芯管
18 內，另一側邊緣具有後端蓋之技術內容，其與系爭專利更正
19 後請求項1 之「圓筒刷之二側邊緣向內翻折」雖有所不同，
20 惟將證據3 滾筒刷一側邊緣向內翻折改變為二側邊緣向內翻
21 折，此僅滾筒刷之翻摺部數量之簡單變更，且系爭專利之翻
22 摺部於證據3 說明書已教示其製作方法，因此系爭專利更正
23 後請求項1 與證據3 之差異技術特徵為所屬技術領域中具有
24 通常知識者依證據3 所能輕易完成。系爭專利更正後請求項
25 1 滾筒刷的邊緣被藏收於芯管內，而不直接顯露於外界之結
26 構技術特徵與證據3 向內彎折的端部封頭之技術特徵相同，

兩者均具有不易使中空滾筒與刷毛間之膠合結構為塗料侵蝕，保有較佳膠合效果，系爭專利所稱可解決不易發生邊緣脫線問題亦屬可預期，故證據3 足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。

2.如前所述，原告主張：「系爭專利請求項1 應具有進步性」云云（行政訴訟起訴狀第7 頁理由(三)之2，見本院卷第19頁），主要係指「圓筒刷30之邊端形成翻折部，使圓筒刷30的邊緣被藏收於中空滾筒31內，使該邊緣不直接顯露於外界，此一設計除了不易使中空滾筒31與刷毛層32間之膠合結構為塗料侵蝕，進而能保有較佳膠合效果」（參本院卷第19頁第1 至5 行）。然查，證據3 第1 圖亦揭示端部封頭（31）係被藏收於芯管（3）內，而不直接顯露於外界，使芯管（3）與刷毛（2）之間的膠合結構的邊緣亦形成在芯管（3）內之閉塞狀態。證據3 與系爭專利更正後請求項1 之差異亦僅在於翻折部之數量，惟該差異僅為翻折部數量之簡單增加，為所屬技術領域中具有通常知識者依證據3 之教示所能輕易完成者，因此，證據3 足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性，原告此部分之主張亦不足採。

七、綜上所述，證據2、證據3 分別足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。是以原處分關於「請求項1 舉發成立，應予撤銷」之審定，及訴願機關駁回訴願之決定，均無違誤。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果不影響，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，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、第218 條，民事訴訟法第

01 385 條第1 項前段，判決如主文。

02 中 華 民 國 109 年 7 月 23 日

03 智慧財產法院第二庭

04 審判長法 官 汪漢卿

05 法 官 林洲富

06 法 官 曾啓謀

07 以上正本係照原本作成。

08 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
09 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
10 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
11 送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

12 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
13 241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律
14 師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

15 16 17 18	得不委任律師為訴訟 代理人之情形	所 需 要 件
19 20 21 22 23 24 25 26	（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。

(續上頁)

(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 109 年 7 月 30 日

書記官 丘若瑤