

智慧財產法院行政判決

109年度行專訴字第50號

原告 陳淵慎

訴訟代理人 劉沁瑋 專利師

被告 經濟部

代表人 王美花（部長）住同上

訴訟代理人 曹文馨

參加人 維力食品工業股份有限公司

代表人 張天民（董事長）

訴訟代理人 張東揚律師

複代理人 孫德沛律師

訴訟代理人 賴蘇民律師

複代理人 林國清律師

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109年9月16日經訴字第10906309040號訴願決定，提起行政訴訟，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、事實概要：

緣參加人維力食品工業股份有限公司前於民國（下同）102年9月11日以「速食麵碗組」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請新型專利，申請專利範圍共4項，經智慧局編為第000000000號進行形式審查後，准予專利並發給新型第M469831號專利證書。嗣原告以該專利違反核准時專利法第12

0 條準用第22條第1 項第1 款及第2 項之規定，不符新型專利要件，於108 年1 月29日對之提起舉發，參加人則於108 年3 月13日提出系爭專利申請專利範圍更正本。案經智慧局審查，認參加人所提108 年3 月13日更正本符合規定，惟更正後系爭專利仍有違前揭專利法第120 條準用第22條第2 項之規定，以109 年4 月13日（109 ）智專三（一）04078 字第10920332450 號專利舉發審定書為「108 年3 月13日之更正事項，准予更正」、「請求項1 至4 舉發成立，應予撤銷」之處分。參加人不服前揭處分關於舉發成立之部分，提起訴願，嗣被告以109 年9 月16日經訴字第10906309040 號訴願決定書為「原處分撤銷，由原處分機關於6 個月內另為適法之處分。」之決定。原告不服，向本院提起訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

貳、原告主張略以：

一、證據2 可證明請求項1 不具進步性：

(一)證據2 之紙杯結構改良雖未揭示用於速食麵之裝盛，然而由於市售速食麵商品一向採用紙碗，加上碗與杯之間僅在口徑尺寸與比例上不同，相關技術領域中具有通常知識者自可輕易將證據2 之紙杯堆疊結構應用於速食麵碗，故此一技術特徵應可輕易完成，而系爭專利「該內碗(2)與該外碗(3)的形狀大小不一樣」技術特徵應被認定為形狀大小之簡單修飾，為所屬技術中具有通常知識所能輕易完成，且原處分書亦肯認此見解。

(二)訴願決定雖主張證據2 係利用縮短杯底側壁之高度使杯體之杯緣相接觸，故其未揭示請求項1 之技術特徵云云，惟系爭

專利說明書 0013V、 0023V等節均教示「縮小包裝後體積及改善熱壓紙封件穩固性」之功效純粹是由「內碗（2）的凸緣部（221）疊置於外碗（3）的凸緣部（321）」所導致，亦即後者為前者之充分必要條件，只要後者條件成就，即能導致發明具備前者之功效，證據2 各個紙杯（1）之杯緣（22）既相互疊置及接觸，相同於系爭專利之「內碗（2）的凸緣部（221）疊置於外碗（3）的凸緣部（321）」者，顯然也同樣具備「縮小包裝後體積及改善熱壓紙封件穩固性」之功效，而既然請求項1 整體所能產生之功效並無異於證據2，該「該內碗與該外碗形狀大小不一樣」之技術特徵則僅為形狀大小之簡單修飾，未能導致請求項1 具備進步性，故訴願決定之主張，洵無可採。

二、證據2、3 之組合可證明請求項1 不具進步性：

證據3 為一針對各式速食碗麵之沖泡容器，已揭示請求項1「一種速食麵碗組」、「該內碗與該外碗形狀大小不一樣」技術特徵；因此結合證據2、3 即可證明請求項1 不具進步性。訴願決定雖主張證據3 內、外杯相套合後，並未見請求項1 內、外碗凸緣部相接觸之技術特徵云云，惟證據3 之所以被引證，在於內、外容杯之形狀大小不相同，而非兩者之結合方式，合先敘明；其次，證據3 內、外容杯之頂端同樣形成凸緣，且相互接觸並捲繞成一體，顯然亦有揭示請求項所界定「內、外碗凸緣部相互疊置」之技術特徵；訴願決定忽視上述特徵，因此不足採信。再者，由於內、外容杯之頂端所形成之凸緣是相互接觸並捲繞成一體，形成穩固之凸緣結構，加上內容杯於該凸緣以下部分同樣位於外容杯的盛裝空間中，因此證據3 也同樣具備「縮小包裝後體積及改善熱

壓紙封件穩固性」之功效，訴願決定認定證據2 欠缺此功效，及認定證據3 頂緣未接觸，故請求項1 具有進步性云云，均不足採。綜上，證據2 及3 之技術領域相同，技術內容之功能作用上也具備共通性，證據2 及3 之間也不存在反向教示，綜合要素一併考量下，證據2 及3 應具備結合動機，所屬技術領域中具有通常知識者自可輕易結合兩者而完成系爭專利請求項之發明。

三、證據2 、3 之組合可證明請求項2 、4 不具進步性，證據2 、3 、4 之組合可證明請求項3 不具進步性：

請求項2 同樣可由組合證據2 及證據3 而輕易完成，請求項3 可由組合證據2 、3 及4 而輕易完成，請求項4 同樣可由組合證據2 及證據3 而輕易完成，欠缺進步性，而有違專利法第120 條準用第22條第2 項之規定。

四、並聲明：訴願決定撤銷，訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯略以：

一、證據2 、3 之組合不足以證明請求項1 、2 、4 不具進步性：

(一)證據2 第6 、8 圖所示相堆疊杯體之杯緣22相接觸，雖可對應於請求項1 內、外碗之凸緣部相接觸之技術特徵，惟證據2 係利用縮短杯底側壁之高度使杯體之杯緣相接觸，故其未揭露請求項1 「該內碗與該外碗的形狀大小不一樣」之技術特徵，自無從達成請求項1 利用該技術特徵以達成縮小包裝後之體積及內、外碗凸緣部穩固地疊靠以改善熱壓紙封件穩固性之功效；而證據3 第2 圖所示內、外杯大小形狀不同，雖可對應於請求項1 「該內碗與該外碗的形狀大小不一樣」之技術特徵，惟證據3 內、外杯相套合後，並未見請求項1

內、外碗之凸緣部相接觸之技術特徵。又證據2 係利用縮短杯底側壁之高度，使大量紙杯堆疊時，能達到減少杯體堆疊空間、節省儲運成本之功效，並未教示可改變相互堆疊紙杯之形狀大小；證據3 則係利用不同形狀內、外容杯所間隔之空隙來達到隔熱、保溫之功效，亦未教示內、外容杯可各自形成獨立杯體，且若可各自獨立使用將難以達成其隔熱、保溫之創作目的。二者均與請求項1 利用內、外碗大小形狀不同，使內外碗之凸緣部得以相抵靠之技術手段，及其所達成縮小包裝後之體積及內、外碗凸緣部穩固地疊靠以改善熱壓紙封件穩固性之功效不同，是所屬技術領域中具有通常知識者自無動機將證據2 紙杯形狀加以改變或將證據3 之容杯形狀運用於證據2，抑或將證據3 改為二獨立容杯並運用於證據2 之凸緣部而輕易完成請求項1 整體之技術特徵，故證據2、3 之組合不足以證明請求項1 不具進步性。

(二)請求項2、4 為依附請求項1 之附屬項，均包含請求項1 全部之技術特徵。證據2、3 之組合既不足以證明請求項1 不具進步性，自亦不足以證明請求項2、4 不具進步性。

二、證據2、4 之組合不足以證明請求項3 不具進步性：

請求項3 為依附請求項1 之附屬項，包含請求項1 全部之技術特徵。證據2 與請求項1 之技術手段與所欲達成之功效並不相同，已如前述，而證據4 第24圖除未揭露請求項1 之凸緣部及內、外碗之凸緣部相接觸之技術特徵外，其利用杯底接合部與傾斜彈邊以達成易於將裝杯單體分開之功效及技術手段亦不同於系爭專利，更未教示可改變相疊杯體之形狀大小，故所屬技術領域中具通常知識者並無動機改變證據2、4 杯體形狀而輕易完成請求項1 整體之技術特徵，故證據2

、4 之組合不足以證明請求項3 不具進步性。

三、綜上所述，原處分所為請求項1 至4 舉發成立，應予撤銷部分之處分，尚有未洽，從而被告所為原處分撤銷，由原處分機關於6 個月內另為適法之處分之決定，自無違誤。原告所訴應無理由，請駁回原告之訴。

四、並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人陳述：

一、證據2 、證據3 之組合不足以證明請求項1 、2 、4 不具進步性：

(一)證據2 未揭露請求項1 所界定「該內碗2 與該外碗3 的形狀大小不一樣，當該內碗2 設置於該外碗3 的盛裝空間30時，該內碗2 的圍繞壁22的凸緣部221 是疊靠於該外碗3 的圍繞壁32的凸緣部321 上」之技術特徵，遑論可達到請求項1 藉此技術特徵所能達成可縮小包裝體積以及可提高熱壓固設紙封件4 之成功率等功效，且系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，依證據2 無法得到改變紙碗之形狀大小的啟示，無法輕易完成請求項1 整體之技術特徵，加上請求項1 相較於證據2 ，具有無法預期之功效。證據3 未揭露請求項1 所界定「該內碗2 與該外碗3 的形狀大小不一樣，當該內碗2 設置於該外碗3 的盛裝空間30時，該內碗2 的圍繞壁22的凸緣部221 是疊靠於該外碗3 的圍繞壁32的凸緣部321 上」之技術特徵及功效，既然證據3 之單個容器為內容杯1 與外容杯2 相互套合為一體之結構，當將兩個容器疊置，也就是將上方容器的外容杯2 壓置入下方容器的內容杯1 內部之後，因為上方容器之外容杯2 底部直徑大於下方容器之內容杯1 底部直徑，必然導致上方容器之外容杯2 底部與下方容器之

內容杯1 底部之間存在間隙，上方容器之凸緣部與下方容器之凸緣部之間也存在間隙，進而造成兩個容器疊置後無法縮小整體體積、無法穩固疊靠的結果。據此可知，證據3 實不具有縮小包裝體積及穩固疊靠之功效。

(二)證據2 、證據3 的結合並非明顯，且證據2 、證據3 所欲解決之問題不同，證據2 、證據3 於功能或作用上亦有所不同，故不得恣意拼湊組合證據2 、證據3 之部分技術內容，而據以判斷請求項1 是否具有進步性。請求項1 相較於證據2 ，具有可以順利將紙封件4 熱壓固設於內碗2 的凸緣部221 上而封閉盛裝空間20，以及可以避免外碗3 的圍繞壁32被撐開變形，可以減少不良率該等無法預期之功效。因此請求項1 相較於證據3 ，具有內碗2 與外碗3 可疊合也可分離使用，以及可以順利將紙封件4 熱壓固設於內碗2 的凸緣部221 上該等無法預期之功效。故證據2 、3 之組合不足以證明請求項1 不具進步性。

(三)請求項2 、4 依附於請求項1 ，包含請求項1 之全部技術特徵及功效，在證據2 、3 之組合不足以證明請求項1 不具有進步性的基礎上，證據2 、3 之組合當然亦不足以證明依附於請求項1 的請求項2 、4 不具有進步性。

二、證據2 至證據4 之組合不足以證明請求項3 不具進步性：

證據2 至證據4 都未揭露請求項1 所界定「該內碗2 與該外碗3 的形狀大小不一樣，當該內碗2 設置於該外碗3 的盛裝空間30時，該內碗2 的圍繞壁22的凸緣部221 是疊靠於該外碗3 的圍繞壁32的凸緣部321 上」該技術特徵及功效。證據2 、證據4 的結合並非明顯，理應認定證據2 、證據4 之組合不足以證明請求項1 不具進步性，請求項3 依附於請求項

01 1，包含請求項1之全部技術特徵及功效，在證據2、4之
02 組合不足以證明請求項1不具有進步性的基礎上，證據2至
03 4之組合當然亦不足以證明依附於請求項1的請求項3不具
04 有進步性。

05 三、並聲明：原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔。

06 伍、本件之爭點：（本院卷第344頁）

07 一、證據2是否足以證明請求項1不具進步性？

08 二、證據2、3組合是否足以證明請求項1、2、4不具進步性
09 ？

10 三、證據2、3、4組合是否足以證明請求項3不具進步性？

11 陸、得心證之理由：

12 一、本件應適用之專利法：

13 系爭專利申請日為102年9月11日，核准審定日為102年11
14 月28日，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時
15 所適用之102年6月13日施行之專利法（下稱102年專利法
16 ）規定為斷。按凡利用自然法則之技術思想，對物品之形狀
17 、構造或組合之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取
18 得新型專利，102年專利法第104條及第120條準用第22條
19 第1項前段定有明文。惟新型為其所屬技術領域中具有通常
20 知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，不得取得新型
21 專利，為同法第120條準用第22條第2項所明定。

22 二、本院得審酌新證據：

23 按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當
24 事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證
25 據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第33條
26 第1項定有明文。原告於原處分階段主張系爭專利不具進步

性之證據為：證據2、3之組合，足以證明系爭專利請求項1、2、4不具進步性。及證據2、4之組合，足以證明系爭專利請求項3不具進步性。嗣於本件行政訴訟階段，另提出證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。及證據2、3、4之組合，足以證明系爭專利請求項3不具進步性（系爭專利請求項1不具新穎性，及證據2、4之組合，足以證明系爭專利請求項3不具進步性之爭點已不主張），乃就同一撤銷理由所提之新證據，依智慧財產案件審理法第33條第1項規定，本院就上開新證據，得併予審究。

三、系爭專利技術分析：

（一）系爭專利技術內容：

1.系爭專利所欲解決問題：

由於該撐立部122具有一高度，因此當兩碗1層疊在一起進行包裝時，兩碗1是非緊密地套接，且兩碗1的凸緣部121相距有該撐立部122的高度的距離，在進行將一紙封件13熱壓固設於上方碗1的凸緣部121而封閉該盛裝空間10時，因為上方碗1非穩固地受下方碗1的支撐，而易搖晃造成該紙封件13熱壓固設失敗率高，且也會增加最後封膜包裝後的整體體積。（系爭專利說明書 先前技術V欄位）

2.系爭專利解決問題之技術手段：

本新型速食麵碗組，包含一內碗，及一外碗。該外碗包括一底壁及一由該底壁的周緣向上及向下延伸的圍繞壁。該圍繞壁向上延伸部分與該底壁相配合形成一盛裝空間，且遠離該底壁的端緣處形成一向外凸伸的凸緣部。該圍繞壁向下延伸部分則形成一撐立部。該內碗可設置於該外碗的

盛裝空間，且包括一底壁及一由該底壁的周緣向上及向下延伸的圍繞壁。該圍繞壁向上延伸部分與該底壁相配合形成一盛裝空間，且遠離該底壁的端緣處形成一向外凸伸的凸緣部。該圍繞壁向下延伸部分則形成一撐立部。其中，當該內碗設置於該外碗的盛裝空間時，該內碗的圍繞壁的凸緣部是疊靠於該外碗的圍繞壁的凸緣部上，且該內碗的圍繞壁的凸緣部以下的部分則位於該外碗的承裝空間內。

（系爭專利說明書 新型內容▽欄位）

3.系爭專利對照先前技術之功效：

本新型的功效在於該內碗與該外碗的形狀大小是不一樣的設計，使得當該內碗設置於該外碗的盛裝空間時，該內碗的圍繞壁的凸緣部是疊靠於該外碗的圍繞壁的凸緣部上，且該內碗的圍繞壁的凸緣部以下的部分則位於該外碗的承裝空間內，而能疊合在一起以縮小包裝後的體積，且內碗的凸緣部是可穩固地疊靠該外碗的凸緣部上，以能順利進行將一紙封件熱壓固設於該內碗的凸緣部上而封閉該盛裝空間。（參見系爭專利說明書 新型內容▽欄位）

(二)系爭專利主要圖式，如附圖一所示。

(三)系爭專利之申請專利範圍：

專利權人於108 年3 月13日提出系爭專利申請專利範圍之更正申請，智慧局於109 年4 月13日核准上述更正，並於109 年5 月11日公告在案。系爭專利更正後申請專利範圍共計4 項，其中請求項1 為獨立項，其餘為附屬項，其內容如下：請求項1 ：一種速食麵碗組，包含：一外碗，包括一底壁及一由該底壁的周緣向上及向下延伸的圍繞壁，該圍繞壁向上延伸部分與該底壁相配合形成一盛裝空間，且遠離該底壁的

端緣處形成一向外凸伸的凸緣部，該圍繞壁向下延伸部分則形成一撐立部；及一內碗，可設置於該外碗的盛裝空間，且包括一底壁及一由該底壁的周緣向上及向下延伸的圍繞壁，該圍繞壁向上延伸部分與該底壁相配合形成一盛裝空間，且遠離該底壁的端緣處形成一向外凸伸的凸緣部，該圍繞壁向下延伸部分則形成一撐立部；其中，該內碗與該外碗的形狀大小不一樣，當該內碗設置於該外碗的盛裝空間時，該內碗的圍繞壁的凸緣部是疊靠於該外碗的圍繞壁的凸緣部上，且該內碗的圍繞壁的凸緣部以下的部分則位於該外碗的承裝空間內。

請求項2：如請求項1所述之速食麵碗組，其中，該外碗的圍繞壁及該內碗的圍繞壁分別呈倒截頭圓錐狀，且該外碗的圍繞壁的傾斜角度小於該內碗的圍繞壁的傾斜角度。

請求項3：如請求項1所述之速食麵碗組，其中，當該內碗設置於該外碗的盛裝空間時，該內碗的圍繞壁的撐立部的底緣與該外碗的底壁的頂面具有一間距。

請求項4：如請求項1所述之速食麵碗組，當該內碗設置於該外碗的盛裝空間時，該內碗的圍繞壁的撐立部的底緣抵靠於該外碗的底壁的頂面。

四、證據技術分析：

(一)證據2：

證據2為2013年7月1日公告之我國第M456142號「紙杯結構改良」新型專利案。證據2公告日係早於系爭專利申請日（2013年9月11日），可為系爭專利之先前技術（見原處分卷一第41-32頁反面）。

1.證據2技術內容：

證據2 提供一種紙杯結構改良，包括有一杯身及一杯底，該杯身具有環狀側壁，且一端環緣設有向外以圓弧形翻折成之杯緣，該杯底亦具有環狀側壁且與杯身遠離杯緣之環狀側壁端之內面相貼合成一體，並共構有一容置空間，特別是在該杯身與杯底相貼合之環狀側壁朝圓心方向設有彎折之內折緣，據以縮短該杯身與杯底相貼合之環狀側壁的高度，如此一來，將大量紙杯堆疊時，便能有效減少彼此間之空隙，提昇裝箱時之存放數量，以達到節省儲運成本之功效。（證據2 摘要）

2.證據2 主要圖式，如附圖二所示。

(二)證據3：

證據3 為1997年5 月21日公告之我國第306230號「專供熱食用的容器改良」新型專利案。證據3 公告日係早於系爭專利申請日（2013年9 月11日），可為系爭專利之先前技術（見原處分卷一第31-27 頁反面）。

1.證據3 技術內容：

證據3 係有關於一種專供熱食用的容器改良，主要針對目前市面上販售的各式速食碗麵抑速食沖泡式粥品，在打開碗（杯）蓋並以滾沸熱開水倒置入盛碗（抑容杯）內進行熱溫沖泡，於盛碗（容杯）內的沖泡熱溫可藉著內、外容杯所間隔的空隙來作一有效隔熱，使食用者在端拿時不致感到燙手的容器隔熱改良。（證據3 摘要）

2.證據3 主要圖式，如附圖三所示。

(三)證據4：

證據4 為2002年10月21日公告之我國第506932號「食品專用裝杯及其製造方法」發明專利案。證據4 公告日係早於系爭

專利申請日（2013年9月11日），可為系爭專利之先前技術（見原處分卷一第26-1頁）。

1.證據4 技術內容：

證據4 為食品專用裝杯及其製造方法，係在上寬下窄的裝杯側筒的下部內周面上使其殘留餘長周面，而將覆圓盤狀的底部朝下的周面加以連接定位，並且藉由用前述餘長周面將朝下的周面從下方包進內側而將底部周面上部與側筒一起彎圓地滾成捲邊，而消除掉在側筒的下部周邊的超出的突出部，裝杯下緣就可以被製作成可以輕易且迅速地形成帶有圓潤感的底部接合部，而且，藉由連設於上述捲邊部而形成了底部接合部和傾斜彈邊，可製作成將堆疊的多數個的同質裝杯利用上述底部接合部和傾斜彈邊的彈回作用來充份地浮上滑動，並且藉由將空氣輕易地注入同質的裝杯底部之間，而能夠輕易迅速地將裝杯單體自裝杯堆疊體分離開來。本發明之解決手段，係將約略形成為孤狀薄長方形的側筒胚材1 在長度方向上加以圓化，用黏結部2 將同質的端部周邊1a加以黏結而作成上寬下窄的裝杯側筒3，當做出將底部4 接合在其下部內周面上的裝杯時，在前述側筒3 的下部內周面上使該餘長周面3A殘存，而將覆圓盤狀的底部4 的朝下的周面4A加以接面定位，在前述餘長周面3 上將朝下的周面4A從下方包進內側再加以折回而作出周面5，再者，在將前述朝下的周面4A接面於此的側筒3 的同時，一邊壓進外周面，一邊將其下部周面以毫無遺漏地向內圓滾進去而做成了捲邊部6，在該捲邊部6 和底部下表面之間挾進通過了前述折返周面5 的側筒3 的端部周邊3B，藉由只將前述捲邊部6 的內側周邊6A成環狀地

01 沿著底部下表面重複地壓扁，來分別地形成朝下的傾斜彈
02 邊7 和底部接合部8。（證據4 摘要）
03 2.證據4 主要圖式，如附圖四所示。

04 五、證據2 是否足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性？
05 (一)系爭專利更正後請求項1 與證據2 比對：
06 證據2 與系爭專利更正後請求項1 之技術特徵比對，如附表
07 所示。

08 (二)由上述比對可知，系爭專利更正後請求項1 與證據2 之差異
09 在於：系爭專利更正後請求項1 進一步限定「該內碗與該外
10 碗的形狀大小不一樣」等技術特徵。而證據2 圖6 及圖8 雖
11 揭示有堆疊紙杯（1）結構，然該內外層堆疊紙杯（1）皆
12 屬「相同形狀大小」杯體結構，不同於系爭專利更正後請求
13 項1 此項技術特徵。

14 (三)進步性之審查，係以先前技術為基礎，判斷專利申請是否具
15 有進步性。專利之發明或創作與先前技術之差異比較，且申
16 請專利案是否為其所屬技術領域中具有通常知識者，依申請
17 前之先前技術所能輕易完成者，應就申請案之發明或創作為
18 整體（as a whole）判斷，並非僅就申請案之發明或創作之
19 各個構成要件，逐一與先前技術比對而已。亦即應就申請專
20 利範圍之每項請求項所載發明或創作「整體」為判斷，審視
21 其是否所屬技術領域中具有通常知識者，以先前技術所能輕
22 易完成（最高行政法院99年度判字第584 號意旨參見）。再
23 者，進步性之審查不得以說明書中循序漸進、由淺入深的內
24 容所產生的「後見之明」作成能輕易完成的判斷，逕予認定
25 發明或創作不具進步性；而應將系爭專利的整體與證據進行
26 比對，以該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時

01 的通常知識之觀點，作成客觀的判斷（最高行政法院109 年
02 度判字第29號意旨參見）。

03 (四)上述「以先前技術為基礎」及對發明或創作「整體為判斷」
04 等方式，為進步性審理之重要參考依據，以避免落入「後見
05 之明」而不自知。如先前技術未能建立不具進步性論理，當
06 應就「客觀事實」判斷先前技術不足以證明系爭專利不具進
07 步性，亦即，判斷系爭專利更正後請求項1 是否能被輕易完
08 成，非僅以「該內碗與該外碗的形狀大小不一樣」屬簡單變
09 更云云即可逕為判斷，仍應就系爭專利與證據2 技術手段及
10 創作目的等面向觀之，先予敘明。

11 (五)經查，證據2 之紙杯結構採用技術手段為「在該杯身（2 ）
12 與杯底（3 ）相貼合之環狀側壁（21、31）朝圓心方向形成
13 有彎折之內折緣（4 ），據以縮短該杯身（2 ）與杯底（3
14 ）相互貼合之環狀側壁（31）的高度」（專利說明書第5 頁
15 第14至17行），藉此達成「藉由特殊之杯底設計，以達成堆
16 疊時能有效地減少堆疊空隙，並能獲致降低運輸成本之實質
17 效益」之創作目的（專利說明書第4 頁第6 至9 行）；相對
18 而言，系爭專利採用技術手段係藉由「該內碗與該外碗的形
19 狀大小不一樣」（系爭專利請求項1 ），以達成「使得當該
20 內碗2 設置於該外碗3 的盛裝空間30時，該內碗2 的圍繞壁
21 22的凸緣部221 是疊靠於該外碗3 的圍繞壁32的凸緣部321
22 上，且該內碗2 的圍繞壁22的凸緣部221 以下的部分則位於
23 該外碗3 的承裝空間30內，而能疊合在一起以縮小包裝後的
24 體積，且內碗2 的凸緣部221 是穩固地疊靠於該外碗3 的凸
25 緣部321 上，以能順利將一紙封件4 熱壓固設於該內碗2 的
26 凸緣部221 上而封閉該盛裝空間20」之創作目的（專利說明

書 0023✓段落)。兩相對照，證據2 係在維持複數杯體相同結構下，對「杯底」內折緣(4)進行設計變更，以調整「『單一』杯體高度」，系爭專利則著重「碗體形狀」之設計變更，以調整「『複數』碗體形狀大小」，因此，兩者技術手段及創作目的明顯不同。

(六)就該所屬技術領域通常知識者而言，其雖具有調整碗體或杯體尺寸之簡易基礎能力，然證據2 整體創作係以複數杯體疊合以減少堆疊空間，以證據2 為基礎，該通常知識者對杯體所為之尺寸設計變更、修飾等，仍侷限於「維持複數杯體相同」結構下所為之調整，否則複數杯體不同尺寸即會違反證據2 「複數杯體疊合以減少堆疊空間」整體創作目的。相對而言，系爭專利調整「內外碗體形狀」之設計方向係為解決紙封件熱壓固設等特定問題所為的技術手段，在系爭專利與證據2 技術手段及創作目的差異甚大的情況下，就證據2 所呈現之客觀事實，並無法逕行推定該所屬技術領域通常知識者可輕易思及可對「內外碗體形狀」進行調整，系爭專利更正後請求項1 整體技術特徵非屬證據2 之簡單變更。

(七)綜上所述，證據2 未揭示系爭專利更正後請求項1 整體技術特徵，且無法逕行推定「該內碗與該外碗的形狀大小不一樣」屬證據2 之簡單變更；又系爭專利更正後請求項1 藉由整體技術特徵，具有「該內碗與該外碗的形狀大小是不一樣的設計，使得當該內碗設置於該外碗的盛裝空間時，該內碗的圍繞壁的凸緣部是疊靠於該外碗的圍繞壁的凸緣部上，且該內碗的圍繞壁的凸緣部以下的部分則位於該外碗的承裝空間內，而能疊合在一起以縮小包裝後的體積，且內碗的凸緣部是可穩固地疊靠該外碗的凸緣部上，以能順利進行將一紙封

01 件熱壓固設於該內碗的凸緣部上而封閉該盛裝空間」等明確
02 記載功效（系爭專利說明書 0013V 段落）。系爭專利更正
03 後請求項1 非屬證據2 所能輕易完成，是以，證據2 不足以
04 證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。

05 (八)原告雖主張：證據2 之各個紙杯之杯緣也是彼此疊靠在一起
06 ，因此，杯緣以下部分也同樣能容置於下方另一紙杯的盛裝
07 空間中以縮小包裝體積，當需要以一紙封件密封時，由於各
08 個紙杯之杯緣彼此疊靠，該紙封件也能順利用固設於該杯緣
09 上。既然證據2 所能產生之功能，與系爭專利無異，且並未
10 產生無法預期之功效增進，是以，該第1-H 項技術特徵應被
11 認定為形狀大小之簡單修飾…系爭專利以「縮小內碗體積」
12 為手段來加以解決，僅為為形狀大小之簡單修飾，應為公知
13 常識而可輕易完成云云（110 年3 月29日綜合辯論意旨狀第
14 7 至9 頁）。惟查，判斷進步性之考量應以「以先前技術為
15 基礎」及對創作「整體為判斷」，已如前述，原告主張系爭
16 專利「該內碗與該外碗的形狀大小不一樣」技術特徵僅為形
17 狀大小之簡單修飾等主張云云，已落入「後見之明」。再者
18 ，參專利審查基準有關「進步性之判斷步驟」包含有「否定
19 進步性之因素」及「肯定進步性之因素」，其中「步驟5：
20 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所
21 揭露之內容及申請時之通常知識，是否能輕易完成申請專利
22 之發明」記載「依下列順序判斷是否能建立不具進步性之論
23 理：(1)考量是否有本章3.4.1 『否定進步性之因素』包括『
24 有動機能結合複數引證』（技術領域之關連性、所欲解決問
25 題之共通性、功能或作用之共通性、教示或建議）、『簡單
26 變更』，及『單純拼湊』。(2)基於上述(1)，若無『否定進步

性之因素』，則無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性」（專利審查基準第2-3-17至2-3-18頁）。簡言之，進步性判斷順序為先考量「否定進步性之因素」，嘗試建立不具進步性之論理以判斷是否具有進步性，若有「否定進步性之因素」，方須審視「肯定進步性之因素」並予以綜合考量。原告主張證據2 同樣具備「縮小包裝體積」及「改善熱壓紙封件穩固性」，係屬「肯定進步性之因素之有利功效」（基準同章3.4.2.2）審酌事項，縱令系爭專利與證據2 功效接近，然基於證據2 已明顯不具有「否定進步性之因素」而無法建立系爭專利不具進步性之論理，應判斷該創作具有進步性。

六、證據2、證據3 之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項1、2、4 不具進步性？

(一)有關證據2 與系爭專利更正後請求項1 之比對，已如前述，系爭專利更正後請求項1 與證據2 之差異在於：系爭專利更正後請求項1 進一步限定「該內碗與該外碗的形狀大小不一樣」等技術特徵。亦即證據2 圖6 及圖8 雖揭示有堆疊紙杯（1）結構，然該內外層堆疊紙杯（1）皆屬「相同形狀大小」杯體結構，不同於系爭專利更正後請求項1 此項技術特徵。

(二)證據3 係專供熱食用的容器改良，主要利用藉著內、外容杯所間隔的空隙來作一有效隔熱，使食用者在端拿時不致感到燙手的容器隔熱改良，證據3 圖1 及圖2 所示內、外杯雖具有大小形狀不同特徵，惟證據3 說明書第4 頁第16至20行記載「本創作所針對專供熱食用的容器改良技術，其主要係採以內、外容杯（1）、（2）在經裁切呈預設規格容積的平

面紙板並施予黏貼成兩只獨立的容杯體，繼之，在將事先黏貼完成的內、外容杯（1）、（2）相互『套合為一體』」（雙引號為強調說明，非原文摘錄），以及說明書第5頁第3至9行記載該結構所致功效為「對內容杯（1）內所澆注入的滾沸熱開水及沖泡食品所具的沖泡熱溫即可藉著內、外容杯（1）、（2）所間隔的空隙（11）、（12）來作一有效隔熱，來提供食用者在端拿時不致感到燙手，且對內、外容杯（1）、（2）間的空氣在無法與外界對流之情形下提供容器在沖泡各式熱食具有更良好的保溫作用，以使消費者在食用熱沖泡的食品可享受到溫度較不易流失的熱氣騰騰食品」，可知證據3圖1及圖2所顯示內、外容杯（1）、（2）形狀大小差異，實質為藉由空隙（空氣）以作為保溫作用，且具有避免燙手之隔熱作用，該杯體之內外容杯（1、2）須相互「套合為一體」致其不易相互分離。如證據3內外容杯（1、2）可輕易分離，不僅有安全疑慮，且已實質喪失證據3所欲解決問題、技術手段及其對應效果（即空隙保溫及隔熱等）。因此，證據3僅在製造物成型過程中具有系爭專利更正後請求項1「形狀大小不一樣」之「部分」技術特徵，然其製造物成品並未對應「該內碗與該外碗的形狀大小不一樣」之「整體」技術特徵。綜上所述，證據2、3皆未揭示上開差異技術特徵。

(三)再者，證據2為「紙杯」堆疊結構，另證據3為沖泡類容器，兩者技術領域雖具有關聯性，然證據2說明書第4頁第6至8行記載「藉由『特殊之杯底設計』，以達成堆疊時能有效地『減少堆疊空隙』，並能獲致降低運輸成本之實質效益」（雙引號為強調說明，非原文摘錄，下段亦同），證據3

說明書第3 頁第20至24行記載「本創作者今係乃針對目前專門供速食沖泡式食品裝盛用的容器來作一具有更佳『隔熱功能』之容器來作為改善，提供食用者在端拿沖泡中的熱氣騰騰沖泡食品時，可更安全、平穩的端拿至欲食用方位處」，兩者所欲解決問題、功能及作用皆明顯不同，該所屬技術領域中具有通常知識者並無合理動機而可結合證據2 及證據3 之技術內容。

(四)綜上所述，證據2 、證據3 皆未揭示系爭專利更正後請求項1 整體技術特徵，且該所屬技術領域中具有通常知識者並無合理動機而可結合證據2 、證據3 之技術內容。綜上，系爭專利更正後請求項1 非屬證據2 及證據3 之組合所能輕易完成，是以，證據2 及證據3 之組合，不足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。

(五)系爭專利更正後請求項2 及請求項4 為依附於系爭專利更正後請求項1 之附屬項，係系爭專利更正後請求項1 之進一步限縮，證據2 及證據3 之組合不足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性，證據2 及證據3 之組合當然亦不足以證明系爭專利更正後請求項2 、4 不具進步性。

(六)原告雖主張：證據3 之內、外容杯之形狀大小不相同，內、外容杯之頂端同樣形成凸緣，且相互接觸並捲繞成一體，已揭示系爭專利請求項1 所界定「內、外碗凸緣部相互疊置」之技術特徵，且由於內、外容杯頂端所形成之凸緣是相互接觸並捲繞成一體，成穩固之凸緣結構，加上內容杯於該凸緣以下部分同樣位於外容杯的盛裝空間中，故證據3 也同樣具備「縮小包裝後體積及改善熱壓紙封件穩固性」之功效等，證據3 已揭示系爭專利技術特徵且其功效實質相當云云（11

0 年3 月29日綜合辯論意旨狀第11至12頁）。惟查，判斷進步性應考量「以先前技術為基礎」及對創作「整體為判斷」，已如前述。由證據3 說明書第4 頁第16至20行、第5 頁第3 至9 行等記載，可知證據3 圖1 及圖2 所示內、外容杯形狀大小差異，實質為藉由空隙（空氣）以作為保溫作用，且具有避免燙手之隔熱作用，該杯體之內外容杯（1、2）須相互「套合為一體」致其不易相互分離，此為證據3 專利說明書明確記載事項。原告僅憑證據3 圖式錯誤解釋其技術內容，實不足採。再者，證據3 說明書第4 頁第21至23行記載「外容杯（2）的底部為開設有小孔（21），以供內、外容杯在相互套合為一體時可令氣體由外容杯下端的小孔（21）處排出」，倘證據3 內、外容杯可輕易分離，則所容納液體會由小孔（21）處流出，反而與證據3 整體創作目的相違背。此實施方式適足供進一步確認證據3 整體製品係將內外容杯相互「套合為一體」而無法輕易分離，與系爭專利整體創作之所欲解決問題、技術手段顯有不同。另證據3 並未記載「縮小包裝後體積及改善熱壓紙封件穩固性」之功效，原告該項主張僅屬主觀認定。綜上所述，證據3 所欲解決問題、技術手段及功效皆與系爭專利更正後請求項1 整體技術不同，其主張不足採信。

(七)原告又主張：證據2 為「紙杯結構改良」，舉發證據3 為「專供熱食用的容器改良」，二者技術領域完全相同，再者，證據2 與證據3 之紙杯本身均用以相互疊置，且均具備「縮小包裝後體積及改善熱壓紙封件穩固性」，因此就技術內容之功能及作用而言亦具備共通性，證據2 及3 具備結合動機等云云（110 年3 月29日綜合辯論意旨狀第13至15頁）。惟

查：依證據2、證據3 專利說明書記載，證據2 為一般紙杯結構改良，為堆疊存放之紙杯，而證據3 則為供沖泡速食碗麵或速食沖泡式粥品之盛碗（杯），為沖泡隔熱容器，兩者應用領域並非「完全相同」，僅係「技術領域具有關連性」。再者，證據2 藉由特殊之杯底設計（杯底「內折緣4」構件），來達到有效減少杯體間堆疊空隙，以降低運輸成本之效益（說明書第4 頁第6 至8 行）；而證據3 技術手段未具有「縮小包裝後體積」作用及功能，其中內、外容杯套合為一體之技術內容，係透過間隔之空隙達成隔熱及保溫作用及功能（說明書第3 頁第20至24行、說明書第4 頁第16至20行及對應圖式），原告所稱證據2、證據3 均具有「縮小包裝後體積及改善熱壓紙封件穩固性」一節，僅為其主觀上之主張，並非依證據3 專利說明書所揭內容為論述基礎，不足採信。綜上所述，證據2 未揭示內外容器形狀不同之技術特徵，證據3 說明書則明確記載將內、外容杯套合為一體之技術手段，而可達到隔熱目的，就其所欲解決問題、技術手段及創作目的而言，與系爭專利上開「內碗與外碗」分屬兩構件而可相互分離之整體技術特徵不同，於審酌系爭專利是否具有進步性時，應就系爭專利請求項「整體觀之」，而非僅以切割後技術特徵，片段進行比對，甚或僅憑系爭專利及先前技術之圖式進行比對，反而忽視系爭專利整體技術手段、所欲解決問題及其功效，原告主張尚難採信。

七、證據2、證據3 及證據4 之組合是否足以證明系爭專利更正後請求項3 不具進步性？

（一）系爭專利更正後請求項3 為依附系爭專利更正後請求項1 之附屬項，是該附屬項尚應包括其所依附系爭專利更正後請求

項1 之所有技術特徵，並為進一步限縮。關於證據2 、證據3 與系爭專利更正後請求項1 之比對，已如前述。

(二)有關證據4 部分，原告係以證據4 之第24圖與系爭專利進行比對，參加人則以證據4 之第19圖進行比對說明，惟第19圖係藉由底部接合部8 的前端所裝設的傾斜彈邊7 的撓曲復原彈力以及底部4 固有的張力，使裝杯堆疊體的各裝杯浮上傾向堆疊，然進一步觀察該圖之傾斜彈邊7 與底部4 仍相互接觸，與系爭專利請求項3 「具有一間距」技術特徵明顯不同。而證據4 之第24圖顯示裝杯側筒3 上下底部具有間距，故應以原告主張之第24圖進行技術比對，先予敘明。

(三)經查，證據4 第24圖揭示一紙製裝杯之堆疊結構，其包含有裝杯側筒3 ，且遠離該裝杯側筒3 的端緣處形成一向外凸伸的突出部18，該裝杯側筒3 突出部18是疊靠於該裝杯側筒3 內部容置空間，且突出部18與覆圓盤狀底部4 彼此具有一間距而可對應系爭專利請求項3 技術特徵，然證據4 紙製裝杯形狀大小皆相同，故未揭露系爭專利更正後請求項3 （依附請求項1 ）之「該內碗與該外碗的形狀大小不一樣」之技術特徵，系爭專利更正後請求項3 藉由該項差異技術特徵所達功效已如前述。綜上，系爭專利更正後請求項3 非屬證據2 至證據4 之組合所能輕易完成，是以，證據2 至證據4 之組合不足以證明系爭專利更正後請求項3 不具進步性。

八、綜上所述，證據2 不足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。證據2 、證據3 之組合，不足以證明系爭專利更正後請求項1 、2 、4 不具進步性。證據2 、證據3 、證據4 之組合，不足以證明系爭專利更正後請求項3 不具進步性。原處分所為「請求項1 至4 舉發成立，應予撤銷」部分之處

分，自有違誤，被告所為「原處分撤銷，由原處分機關於6個月內另為適法之處分」之訴願決定，並無違法。原告訴請撤銷訴願決定，為無理由，應予駁回。

九、本件事證已明，兩造及參加人其餘主張或答辯，經本院審酌後認與判決結果不生影響，爰不予一一論列，併此敘明。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，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 110 年 5 月 13 日

智慧財產法院第二庭

審判長法 官 汪漢卿

法 官 林欣蓉

法 官 彭洪英

以上正本證明與原本無異。

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
(一)符合右列情形之一者，得不委任律	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

師為訴訟代理人	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 110 年 5 月 14 日

書記官 郭宇修