

1040402 有關第 97214649 N01 號「多格式餐盒共刀結構(二)」新型專利舉發事件(103 年度行專訴字第 65 號)(判決日：103.11.20)

爭議標的：進步性、申請專利範圍之解釋

系爭專利：「多格式餐盒共刀結構(二)」新型專利

相關法條：專利法(92.2.6 修正公布)第 94 條第 4 項

【判決要旨】系爭專利為改善習知餐盒容易產生廢料且浪費紙模的材料，撕離餐盒紙模時容易與廢料相連之課題，並非單純將刀片改為共邊刀片而已，其可藉由變更刀具之排列方式，改善先前技術單純將上、下相鄰處改為共邊，會於「中間位置處」產生相互干涉之問題，進而可減少廢料的產生並達到容易撕離的功效，然而證據 2、證據 3 之說明書及圖式皆未揭露類似之刀模結構，亦無相關之教示或啟發，故相較於證據 2、證據 3 之組合，系爭專利仍具有不可預期的功效，而具有進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「多格式餐盒共刀結構(二)」，於 97 年 8 月 15 日提出申請，並於 97 年 11 月 27 日形式審查核准處分准予專利。本件關係人(舉發人)以系爭專利有違核准時專利法第 94 條第 4 項之規定，對之提起舉發，案經智慧局審查，於 103 年 1 月 14 日以(103)智專三(三)05055 字第 10320050180 號專利舉發審定書為「請求項 1 舉發成立，應予撤銷專利權」之處分。訴願人(專利權人)不服，向經濟部提起訴願。復經訴願機關決定駁回，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，作成本件判決，將訴願決定及原處分均撤銷。

(二)系爭專利請求項 1：一種多格式餐盒共刀結構，係包括：一刀模；以及一插設定位於該刀模的成形刀片，該成形刀片設有兩共刀片，兩共刀片分別為橫向延伸的片體，兩共刀片以上、下錯位的方式設於左、右的位置，於兩共刀片相鄰的端部各以垂直的方式對向伸設一直刀片，於兩直刀片的自由端之間連接一斜向延伸的斜刀片。

(三)舉發證據：證據 2 為我國第 96218401 號「紙製碗碟刀具的波浪共刀

構造」新型專利；證據 3 為我國第 87219500 號「紙板滾切裝置」新型專利。

(四)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：系爭專利解決之課題並非單純將刀片改為共邊刀片而已，其可藉由變更刀具之排列方式，改善先前技術單純將上、下相鄰處改為共邊，會於「中間位置處之刀片」產生相互干涉之問題(附圖 1-4)，進而可減少廢料的產生並達到容易撕離的功效，然證據 2、證據 3 之專利說明書及圖式皆未揭露類似之刀模結構，亦無相關之教示或啟發，故相較於證據 2、證據 3 之組合，系爭專利仍具有不可預期的功效，而具有進步性。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 及證據 3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

(二)原處分認定：

1. 依據證據 2 和證據 3 之組合與系爭專利請求項 1 比較：系爭專利之刀模可對應證據 2 之刀模(10)、證據 3 之平板刀模(5)，系爭專利之成形刀片可對應證據 2 之成形刀片(20)、證據 3 之刀片(33)，系爭專利之共刀片可對應證據 2 之共刀片(21)、證據 3 之共刀片(舉發人標號 50)，系爭專利之直刀片可對應證據 3 之直刀片(舉發人標號 51)，系爭專利之斜刀片可對應證據 2 之刀片(30)、證據 3 之斜刀片(舉發人標號 52)等技術內容。
2. 由上，系爭專利之主要構件特徵與結合關係已揭露於證據 2 和證據 3 之組合，且系爭專利與證據 2 和證據 3 都為「裁切」之構件，均可達成「減少廢料的產生並達到容易撕離紙模」之功效，故由證據 2 和證據 3 之組合可證明系爭專利請求項 1 係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，不具進步性。

(三)判決認定：

1. 依證據 2 之技術內容，以證據 2 第二圖(附圖 2-2)所揭露的內容與系爭專利請求項 1 互為比對，可見證據 2 之共刀片呈弧形，而雙插刀片與共刀片末端延伸形成分叉狀，且位於圖式上、下方的兩共刀片亦無形成上、下錯位，顯然，沒有揭露系爭專利請求項 1 記載「兩共刀片以上、下錯位的方式設於左右的位置」、「兩共刀片相鄰的端部各以垂直的方式對向延伸設一直刀片，於兩直刀片之自由端之間連接一斜向延伸之斜刀片」等技術特徵。
2. 依證據 3 之技術內容，以證據 3 第四圖(附圖 3-2)所揭露的內容與系爭專利請求項 1 互為比對，兩直刀片是同向伸設，與系爭專利請求項 1 記載「對向伸設一直刀片」之方向相反，且共刀片與直刀片

為同向伸設，亦無揭露系爭專利請求項 1 記載「兩共刀片相鄰的端部各以垂直的方式對向延伸設一直刀片」之技術特徵；且其與系爭專利係以錯位排列成矩陣之方式形成共刀、直刀、及斜刀等刀具結構，亦不相同。

3. 證據 2 之創作目的，係利用刀具之缺口（或稱間隙）裁切出片片相連（刀模裁切後紙盒原胚保持不分離狀態）且形狀大小雷同又易於撕離之紙模，而證據 3 之平板刀模上則未設有缺口，因此可裁切出大小相異、片片分離且各邊可相互對應卡合之拼圖塊體，無須再另外撕離，自與系爭專利所揭示「達到容易撕離紙模的功效」不同。因此，該新型所屬技術領域中具有通常知識者，在未提示系爭專利結構之前提下，單由證據 2 及證據 3 所揭示之內容來片面解釋界定之「直刀、斜刀、共刀」等結構，實難以得出系爭專利請求項 1 之技術特徵可由證據 2、證據 3 之組合顯能輕易完成之結論。
4. 證據 2 及證據 3 欠缺明顯易見之教示及相互組合動機，難以輕易思及系爭專利「兩共刀片分別為橫向延伸的片體，兩共刀片以上、下錯位的方式設於左、右的位置，於兩共刀片相鄰的端部各以垂直的方式對向伸設一直刀片，於兩直刀片的自由端之間連接一斜向延伸的斜刀片」之構造特徵，亦難達到系爭專利所稱「容易撕離餐盒紙模的功效」，故依證據 2 與證據 3 之組合，實無充分的理由來證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

(四)分析：

1. 判決理由指出：證據 2 及證據 3 欠缺明顯易見之教示及相互組合動機，難以輕易思及系爭專利之構造特徵，亦難達到系爭專利所稱「容易撕離餐盒紙模的功效」，實無充分的理由證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 進步性審查應考量說明書中所載之問題、功效及請求項中所載解決問題之技術手段，以具有通常知識者之觀點判斷該技術手段是否可輕易完成。本件爭點固然為進步性，惟查本件請求項並未記載解決說明書中所載之問題的必要技術特徵，若僅僵化地考量說明書中所載之問題、功效及請求項中所載解決問題之技術手段，因解決問題、技術手段、功效無法對應，審查理由之論述及結論之推導難免扞格，追根究底，本件涉及解釋申請專利範圍及請求項是否明確並為說明書所支持的問題，具體分析如下。
3. 依系爭專利說明書，所欲解決之問題為：習知各個自助餐餐盒平面未折成立體造型時，因上下邊緣為不規則折痕分佈，其左右相連紙盒為共邊構造，當其切割好的紙模欲分離時，於上下相鄰兩側因不是共邊切割不完整而容易產生多餘廢料，使得撕離習知餐盒紙模時容易與廢料相連而浪費紙模的材料。因此，系爭專利技術手段：即於刀模以

矩陣排列的方式設置複數個成形刀片，並配合多數個插設於刀模的刀片排列成餐盒展開的形狀；其將上、下相鄰的部分改為共刀構造而非共邊（若上下為共邊構造將造成左右相鄰紙盒切刀相互干涉），而將所切出餐盒單元區域的刀具排列方式另作改良設計。其達成之功效：本創作以成形刀具於紙模上裁出上下左右相連的餐盒片體，可達到容易撕離紙模而節省人工的功效，並可明顯減少廢料的產生。

4. 惟系爭專利請求項 1 所記載之結構技術特徵，維持原有自助餐盒左右共邊構造，僅將餐盒上下邊緣刀模局部進行改良，並未記載說明書中所載「於刀模以矩陣排列的方式設置複數個成形刀片，配合多數個插設於刀模的刀片排列成餐盒展開的形狀」等技術手段，更遑論將個別餐盒由既有的「正、正、反、反、正、正」變更為「正、反、反、正、正、反」排列方式，請求項 1 實際欠缺矩陣排列方式之複數成形刀具構造。
5. 雖進步性審查係以請求項所載之發明的整體為對象，固然證據 2 及證據 3 欠缺明顯易見之教示及相互組合動機，無充分的理由證明系爭專利請求項 1 不具進步性，但因系爭專利請求項 1 所載刀模局部改良之結構特徵尚難解決說明書中所載之問題並達成功效，審查時若只是援引說明書中所載之問題及功效，據以比對舉發證據所揭露之問題及功效，進而指證據欠缺明顯易見之教示及組合動機，似有失焦之虞。

三、總結

(一) 新型專利進步性審查之「整體考量」方式

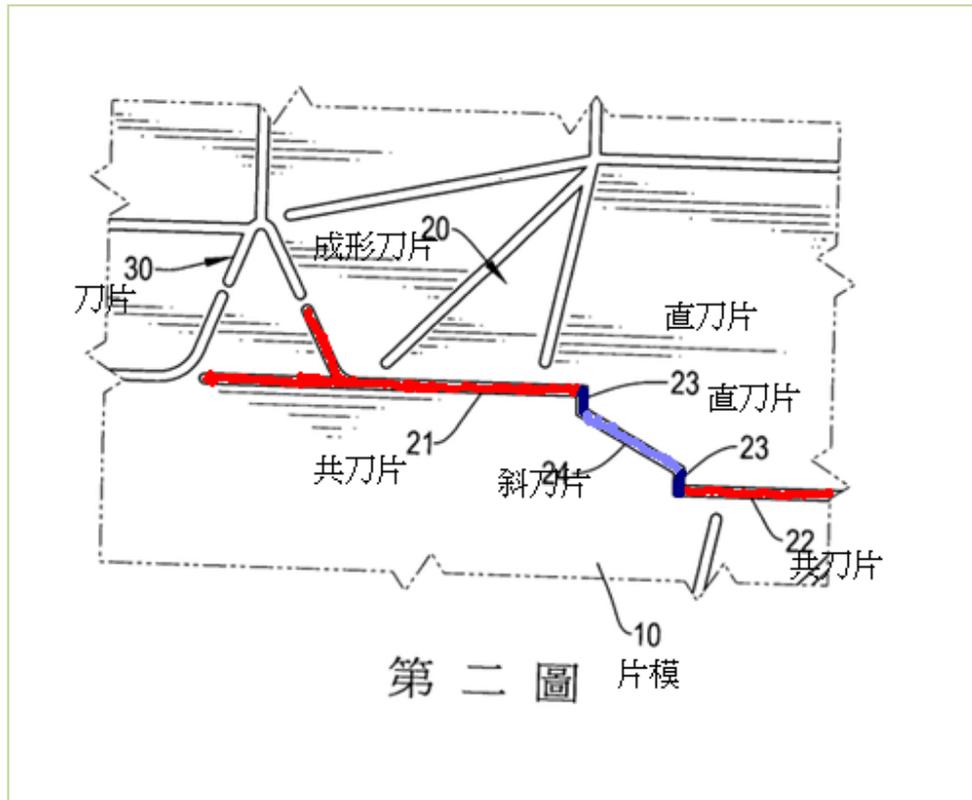
1. 依舉發審查基準第 5-1-24 頁所載之內容，除有關進步性及新型定義之規定外，新型專利實體要件之審查仍應就請求項中所載之全部技術特徵為之，其審查基準準用發明專利之相關規定。
2. 除前開基準特別指出「新型請求項之進步性審查，應視請求項中所載之非結構特徵是否會改變或影響結構特徵而定」外，新型專利之進步性審查與發明專利並無不同，依發明專利實體審查基準第 2-3-14 頁：「申請專利之發明與先前技術有差異，但該發明之整體(as a whole)係該發明所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，稱該發明不具進步性。」第 2-3-15 頁：「進步性之審查應以每一請求項所載之發明的整體為對象，亦即將該發明所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效作為一整體予以考量，逐項作成審查意見。」
3. 依舉發審查基準第 5-1-24 頁：「若非結構特徵不會改變或影響結構特徵，則應將該非結構特徵視為習知技術之運用，只要先前技術揭露

所有結構特徵，即可認定不具進步性。」假設解決說明書中所載之問題並達成功效的技術手段係請求項中所載之材質或方法，但其不會改變或影響結構特徵時，即使證據未揭露該問題或功效，仍應將該非結構特徵視為習知技術之運用。

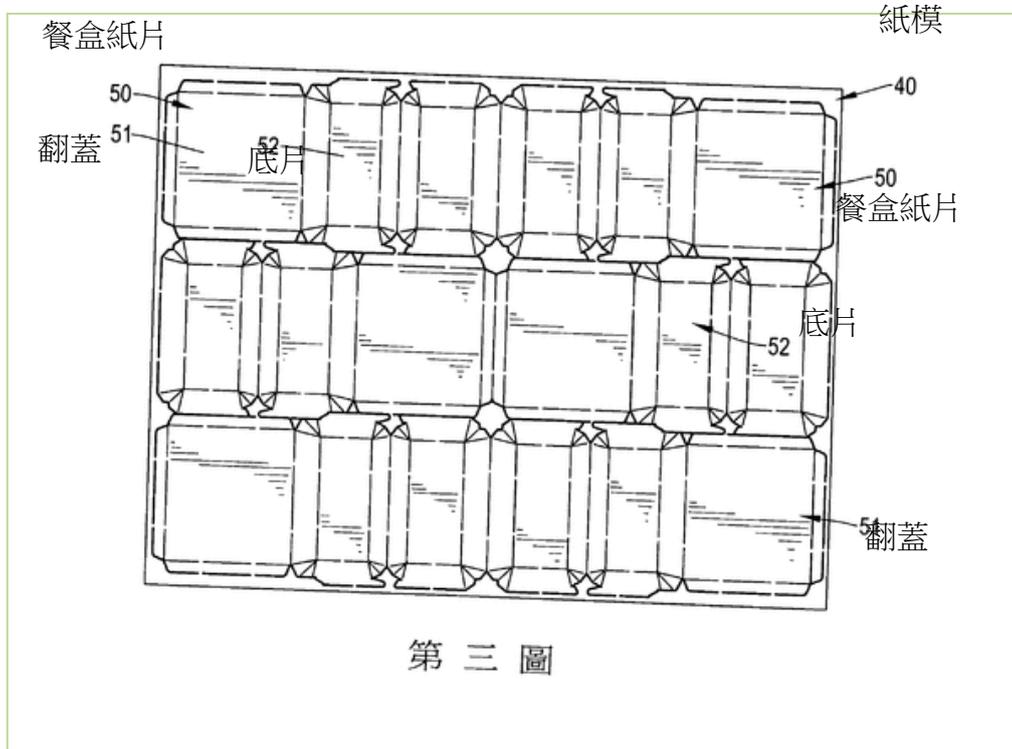
(二)請求項未記載必要技術特徵以致技術手段無法對應問題、功效的處理方式

1. 專利實體審查之首要步驟為確認申請專利之發明或新型的整體構思，亦即確認請求項中所載之技術手段及其如何解決說明書中所載之問題、如何達成功效。
2. 舉發審查時，若不明瞭說明書中所載之問題、技術手段或達成功效之內容，或三者之間的對應關係，或請求項不為說明書所支持等，可能有違反專利法第 26 條的情況，應行使面詢之方式釐清技術內容，以免審查內容失焦，而無法整體考量系爭專利是否具進步性。新型專利僅經形式審查，時有請求項欠缺必要技術特徵的問題，審查舉發案時，應特別留意。

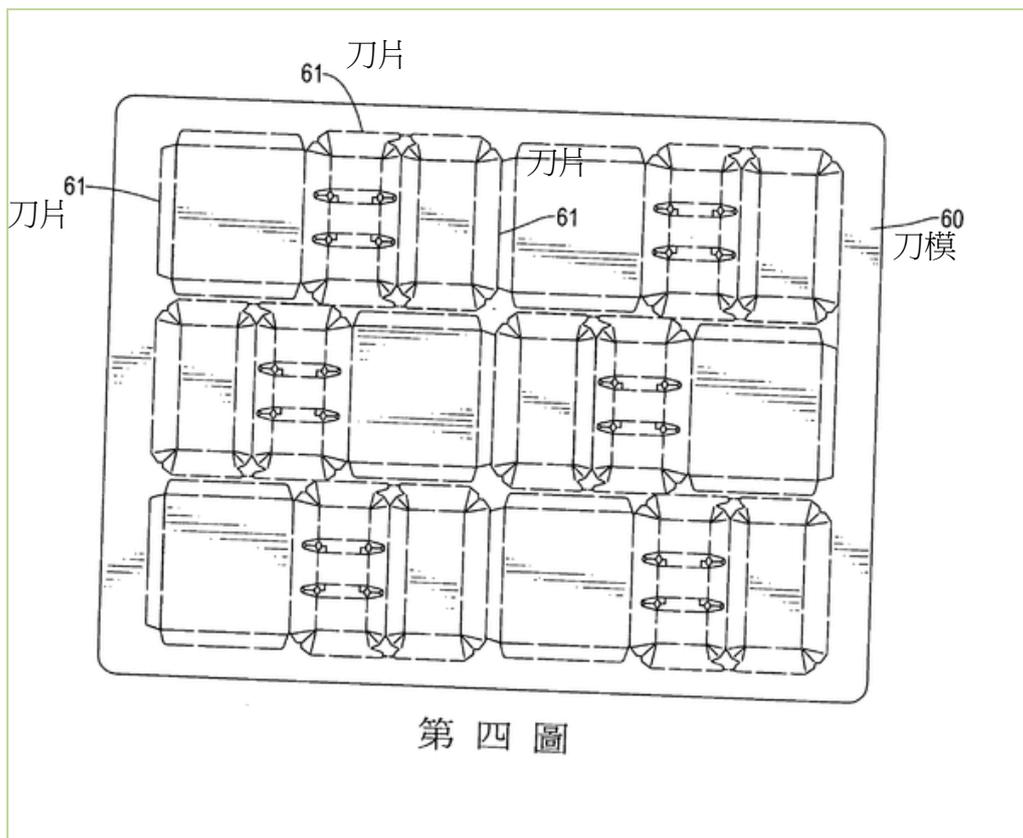
附圖 1-2 (系爭專利)：第 2 圖係較佳實施例形成刀具之放大平面圖。



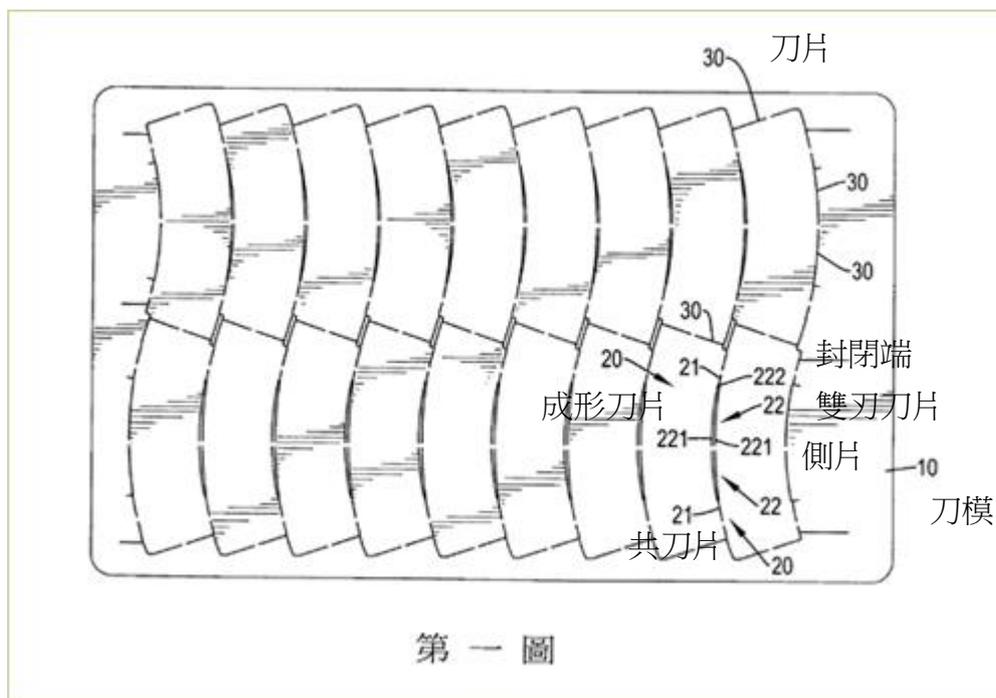
附圖 1-3 (系爭專利)：第 3 圖係較佳實施例形成刀具所裁切紙模的示意圖。



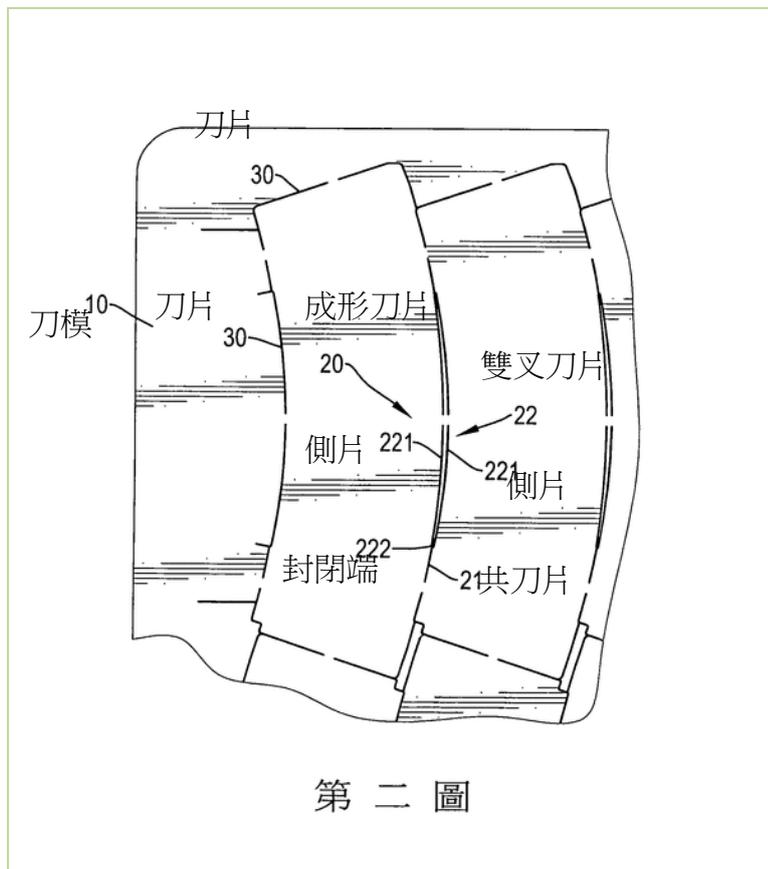
附圖 1-4 (系爭專利)：第 4 圖係既有成形刀具之平面圖。



附圖 2-1 (證據 2)：第 1 圖係為較佳實施例形成刀具之平面圖。



附圖 2-2 (證據 2)：第 2 圖係為較佳實施例形成刀具之放大平面圖。



附圖 3-2 (證據 3)：第 4 圖係各實施例平板刀模刀片結構示意圖 (參加人另自行標號 50、51、52 分別揭露了系爭專利的共刀片 21、22、直刀片 23 及斜刀片 24)。

