

1080401 有關第 104211175 N01 號「置物籃改良結構」新型專利舉發事件(106 年度行專訴字第 99 號)(判決日:107.8.28)

爭議標的：進步性

系爭專利：「置物籃改良結構」新型專利

相關法條：專利法（103.3.24 施行）第 120 條準用第 22 條第 2 項

【判決摘要】

證據 2 雖未揭露請求項 1「包覆片與側邊網片間存有『預定間隙』」技術特徵，惟證據 2 包覆片亦未與相鄰側邊片連結，並具有使包覆片有單側折拼之功能；況且，包覆片與側邊片未連結而存有預定間隙之特徵，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 1、3 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換即可輕易完成，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1、3 不具進步性。

證據 2、3 皆未揭露系爭專利請求項 2 之框體水平片上另沖製有助條，且亦無法產生如系爭專利請求項 2 框體水平片上肋條，兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效，故所屬技術領域中具有通常知識者並無法依證據 2 及 3 所揭示者即能輕易完成系爭專利請求項 2 之創作，證據 2、3 組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（被舉發人）於民國 104 年 7 月 10 日以「置物籃改良結構」向智慧局申請新型專利，其申請專利請求項計有 3 項，經智慧局編為第 104211175 號新型專利，經智慧局 104 年 11 月 6 日形式審查核准專利。其後參加人（舉發人）以該專利違反核准處分時專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發事件。案經智慧局審查，認系爭專利請求項 1 至 3 未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 1 項第 1 款及第 22 條第 2 項之規定，以 105 年 7 月 20 日(105)智專三(一)02016 字第 10520889520 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 3 舉發不成立」處分。參加人不服，提起訴願，經經濟部 106 年 2 月 17 日經訴字第

10506313980 號訴願決定書撤銷原處分，智慧局爰依訴願決定意旨，重為審查，於 106 年 5 月 26 日以(106)智專三(一)02016 字第 10620569840 號舉發審定書審定請求項 1 至 3 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，舉發成立，應予撤銷。原告不服，提起訴願，遭決定駁回，其仍不甘服，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院 107 年 8 月 28 日以第 106 行專訴 99 號行政判決請求項 1、3 違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，舉發成立，請求項 2 未違反專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項規定，舉發不成立，將訴願決定及原處分部分撤銷、部分維持，命智慧局另為適法之處分。

(二)系爭專利請求項 1 內容：一種置物籃改良結構，主要設具有一利用單一金屬網片沖裁並摺組焊結成型之籃體，於籃體頂緣並框圍結合有一採金屬片材沖製成之框體；其特徵係在於：該籃體包括一預定規格的籃底部，以及由籃底部四側延設之側邊片，並在其中兩側邊片的二側緣分別延伸有包覆片，在籃底部與各側邊片，以及該兩側邊片與其二側緣之包覆片間，乃分別沖設有褶痕以賦予其摺組功能，且該等包覆片僅與其該側邊片連結，而與其相鄰的側邊片則未連結而保有預定間隙，令包覆片具有單側摺併功能，據以將各側邊片向上翻摺組成型籃體離型後，得進一步利用包覆片折覆包靠於其相鄰側邊片側緣以封組其可能存在的虞隙，並將包覆片與該相鄰側邊片焊結固定，構成無餘隙型態之籃體者。(見附圖 1、2) 請求項 2 依據申請專利範圍第 1 項所述之置物籃改良結構，其中該框體概呈倒 L 型樣態，於其框體的垂直片預沖成型之肋條，藉以取得框體與籃體的穩固焊結關係，而其框體水平片另沖製有助條，其兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效。(見附圖 3)

請求項 3 依據申請專利範圍第 1 項所述之置物籃改良結構，其中該籃體的其中兩側框片於二側緣所延設的包覆片，係概呈梯錐型態者。(見附圖 1)

(三)主要舉發證據：證據 2 為 100 年 1 月 21 日公告第 M396800 號「金屬扁籃結構改良」專利案，證據 3 為 94 年 4 月 11 日公告第 M261472 號「一種扁籃之框邊結構(一)」專利案；證

據 2、3 公開日早於系爭專利申請日 104 年 7 月 10 日，可為系爭專利相關之先前技術。

證據 2 為一種「金屬扁籃結構改良」，其係由一扁籃本體(10)及一框邊(20)所組成，該扁籃本體(10)係以一體成型所構成展開狀之平面網體，其中央處係形成一籃底(11)，並於周緣二相對側分別延伸有可被彎折之側邊網片(12)及封合網片(13)，另於封合網片(13)兩側分別延伸有可被翻摺覆蓋之包覆片(132)。證據 2 之展開及折合圖（見附圖 4）。

證據 3 為一種「扁籃之框邊結構」，該扁籃係由框邊(10)、籃體(40)及底框邊(50)所結合而成，該框邊(10)斷面係呈「」狀，於上方形成水平面(11)，下方則形成垂直面(12)，於垂直面(12)中間橫向設有呈凹凸狀之結合部(13)，底框邊(50)斷面係呈「」狀，垂直面(51)中間橫向設有呈凹凸狀之結合部(52)，水平面(53)中間橫向設有呈凹凸狀之結合部(54)，將籃體(40)底板(42)貼置於底框邊(50)之水平面(53)上。（見附圖 5）

(四)法院判決撤銷智慧局原處分理由摘要：證據 2 雖未揭露請求項 1「包覆片與側邊網片間存有預定間隙」技術特徵，惟證據 2 包覆片亦未與相鄰側邊片連結，並具有使包覆片有單側折拼之功能；況且，包覆片與側邊片未連結而存有預定間隙之特徵，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 1 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換即可輕易完成，故證據 2 足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。然證據 2、3 未揭露系爭專利請求項 2 依附於請求項 1 並進一步界定框體水平片另沖製有助條之技術特徵，且亦無法產生如系爭專利請求項 2 水平片上助條，兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效，故所屬技術領域中具有通常知識者並無法依證據 2 及 3 所揭示者即能輕易完成系爭專利請求項 2 之創作，證據 2、3 組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

二、主要爭點及分析檢討

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

(二)原處分認定：

- 1.系爭專利將包覆片下緣不與其相鄰側邊片連結而存在預定間隙，未見於證據 2，證據 2 包覆片下端係由側邊片下緣直接延設而呈三角形型態，所以在其包覆片摺覆包靠於相鄰側邊片時，雖可封阻大部分的餘隙，但在最下緣的部位即可能因包覆片的三角型態而使其可能無法完全包覆封阻相鄰的側邊片而產生的餘隙，系爭專利將包覆片下緣不與其相鄰側邊片連結而存在預定間隙，得以摺覆包靠於相鄰側邊片並完全封阻餘隙。致，請求項 1 包覆片與相鄰的側邊片未連結而保有「預定間隙」之結構特徵及其可達成以封阻其可能存在的虞隙之功效，非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據 2(三角形包覆片與相鄰的側邊片雖未連結，惟無「預定間隙」) 包覆片所能輕易完成，證據 2 難證明請求項 1 不具進步性。
- 2.請求項 2 依附於請求項 1，自包含請求項 1 全部技術特徵，請求項 1 上述結構特徵亦未見於證據 3，故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
- 3.請求項 3 依附於請求項 1，自包含請求項 1 全部技術特徵，證據 2 自亦難證明請求項 3 不具進步性。

(三)訴願決定認定：

- 1.系爭專利請求項 1 並未界定該「預定間隙」之大小與比例，且證據 2 包覆片與其相鄰側邊片未連結，同樣折覆包靠於其相鄰側邊片側緣以封阻其餘隙。致請求項 1 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 顯能輕易完成，不具進步性。
- 2.指稱證據 3 已揭示與扁籃框邊斷面呈倒 L 型，及第 12 圖所揭示之設置於底框邊水平面之結合部 52，亦相當於系爭專利請求項 2 之肋條設計。請求項 2 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 及 3 之組合所能輕易完成，不具進步性。
- 3.證據 2 第 2 圖已揭示其封合網片延伸形成之包覆片 132 亦概呈梯錐型，與請求項 3 之附屬技術特徵雷同，兩者僅屬簡單形狀改變。請求項 3 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 所能輕易完成，不具進步性。

- (四)智慧局依據訴願決定意旨，重為審查處分系爭專利請求項 1 至 3 舉發成立。
- (五)原告不服提起訴願，訴願決定維持本局重為審查之處分。
- (六)原告仍不服，提起行政訴訟，智慧財產法院判決認定：
- 1.證據 2 雖未於包覆片與側邊網片間存有預定間隙，惟證據 2 包覆片亦未與相鄰側邊片連結，並具有使包覆片有單側折拼之功能；況且，包覆片與側邊片未連結而存有預定間隙之特徵，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 1 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換即可輕易完成，且證據 2 之包覆片亦可產生與系爭專利相同之「封組其可能存在的餘隙」之功效。又，不論採用何種包覆片形狀，其皆可能因加工之精準度或包覆片的延伸面積而產生良窳不同的封合效果，尚難逕依原告(專利權人)所稱系爭專利較證據 2「具較完美摺覆包靠效果」，即否認證據 2 亦可達成如系爭專利「封組其可能存在的餘隙，構成無餘隙型態之籃體」之結果。故系爭專利請求項 1 僅係依據證據 2 所揭示之先前技術，並參酌申請時之通常知識即可輕易完成，證據 2 已足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
 - 2.證據 3 設置於籃體(40)底部之底框體(50)垂直面及水平面所設之結合部(52)、(54)係為利用電焊方式將籃體(40)之側板(41)及底板(42)與該二結合部(52)、(54)加壓熔合固定，是該底框體(50)及其結合部(52)與請求項 2 於籃體頂緣之「框體」及其水平片上之「肋條」的作用不同，亦無從達成系爭專利可降低噪音及提昇推拉之功效。證據 2 亦未設有請求項 2 水平片上之「肋條」之技術特徵。故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。
 - 3.證據 2 包覆片雖呈三角形，惟包覆片亦達成折覆包靠其相鄰側邊片側緣功能，與請求項 3 包覆片於結構及作用上並無明顯不同；況且，請求項 3 所採用梯錐形狀之包覆片形狀，實為一般可由平面展開狀翻摺成型為盒體或籃體結構上所廣泛使用的基本型態，是以，請求項 3 僅係依證據 2 所揭示者並參考習知盒體之包覆技術為形狀上的簡單變換

即可輕易完成，況且證據 2 之包覆片亦可產生與系爭專利相同之「封組其可能存在的餘隙」之功效。故請求項 3 僅係依據證據 2 所揭示之先前技術，並參酌申請時之通常知識即可輕易完成，證據 2 已足以證明系爭專利請求項 3 不具進步性。

(七)分析：

智慧財產法院判決智慧局重為審查處分之「請求項 2 舉發成立，應予撤銷」部分，應予撤銷。

按，智慧局係依訴願決定意旨，證據 3 已揭示與扁籃框邊斷面呈倒 L 型，及第 12 圖所揭示之設置於底框邊水平面之結合部 52，亦相當於系爭專利請求項 2 之肋條設計，請求項 2 應為該技術領域中具有通常知識者依證據 2 及 3 之組合所能輕易完成，不具進步性者，重為審查處分請求項 2 舉發成立。惟，智慧財產法院指出證據 3 第 12 圖揭示之底框體(50)垂直面及水平面所設之結合部(52)、(54)係為利用電焊方式將籃體(40)之側板(41)及底板(42)與該二結合部(52)、(54)加壓熔合固定，是該底框體(50)及其結合部(52)與請求項 2 於籃體頂緣之「框體」及其水平片上之「肋條」的作用不同，亦無從達成系爭專利可降低噪音及提昇推拉之功效，證據 2 亦未設有請求項 2 水平片上之「肋條」之技術特徵。故證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。

三、總結

(一)審查進步性時，應依判斷步驟先確定申請專利之發明的範圍，方能確定相關先前技術所揭露之內容

系爭專利請求項 2 依附於請求項 1，並進一步界定其中該框體概呈倒 L 型樣態，於其框體的垂直片預沖成型之肋條，藉以取得框體與籃體的穩固焊結關係，而其框體水平片另沖製有助條，其兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效。按「申請專利之發明的範圍，係指請求項之文字所界定的範圍，該範圍以請求項為準。為了確定申請專利之發明的範圍，於解釋請求項時，得審酌說明書及圖式，但不得將說明書或圖式有揭露但請求項未記載之內容引入請求項」(審查基準 2-3-17 頁參照)，查請求項 2 之文字所界定「框體概呈倒 L 型

樣態，於其框體的垂直片預沖成型之肋條，藉以取得框體與籃體的穩固焊結關係，而其框體水平片另沖製有肋條，其兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效」，原處分依訴願決定意旨，僅以證據3扁籃框邊斷面呈倒L型，及第12圖所揭示之設置於底框邊水平面之結合部52，亦相當於系爭專利請求項2之肋條設計，而審認其應為該技術領域中具有通常知識者依證據2及3之組合所能輕易完成，不具進步性。而智慧財產法院判決所認定，應就系爭專利請求項2之框體概呈倒L型，水平片、垂直片另有肋條之結構特徵，該肋條係於框體水平片、垂直片沖製成形之技術內容，及兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效之達成目的(請求項2之文字所界定之部分)，與證據3比較，即以每一請求項所載之發明的整體為對象，逐項作系爭專利與舉發證據間比對。

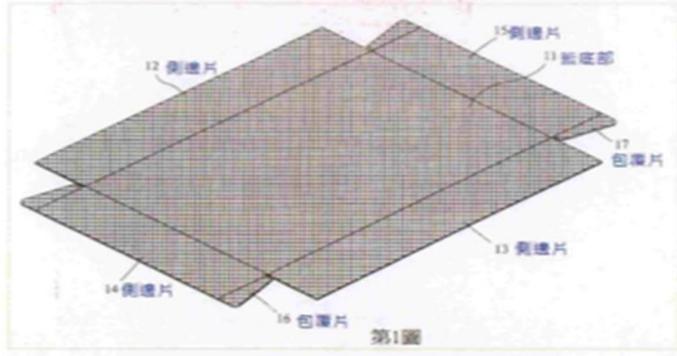
(二)審查進步性時，縱使有「否定進步性之因素」，仍應考量是否有「肯定進步性之因素」

按「綜合考量『否定進步性之因素』及『肯定進步性之因素』」後，若無法建立不具進步性之論理，得判斷該發明具有進步性」(審查基準2-3-18頁參照)，查原處分係認定請求項2應為該技術領域中具有通常知識者依證據2及3之組合所能輕易完成，不具進步性；原處分雖已就否定進步性之因素加以考量，認定有動機能結合複數引證(證據2及3)，惟仍應就肯定進步性之因素加以考量，而智慧財產法院判決認定證據2及3亦無從達成系爭專利可降低噪音及提昇推拉之功效，係就肯定進步性之有利功效因素加以考量，按「判斷申請專利之發明是否具有進步性時，應考量該發明對照先前技術之有利功效，包括申請時之說明書中所記載之有利功效(參照第一章1.2.4.3「對照先前技術之功效」)及申請人於修正或申復時所主張之有利功效，惟該有利功效必須是實現該發明之技術手段所直接產生的技術效果，亦即必須是構成技術手段之所有技術特徵所直接產生的技術效果，且為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，或為該發明所屬技術領域中具有通常知識者自申請時之說明書、申請專利範圍或圖式之記載內容能推導者，若非明確記載或推導之有利功效，則不予考量」(審查基準2-3-24頁參照)，查請求項2之文字

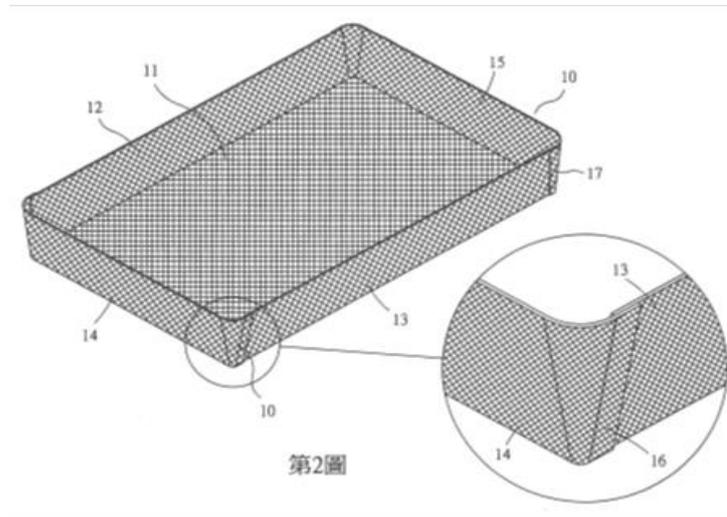
所界定「其兼具結構補強及減降使用時之推拉噪音功效」應屬上述基準所稱為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載者，故為智慧財產法院判決所肯認，進而認定證據 2、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性，而原處分依訴願決定意旨並未考量有利功效，故審查進步性時，應綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」。

一：系爭專利主要圖式

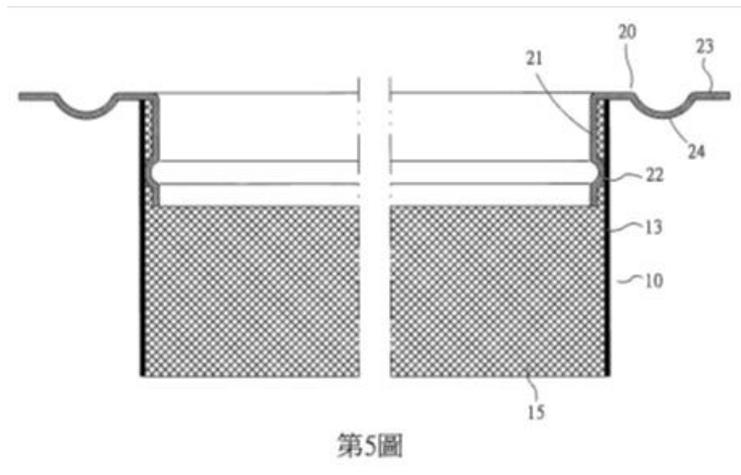
第 1 圖為系爭專利較佳實施例之籃體結構展開圖



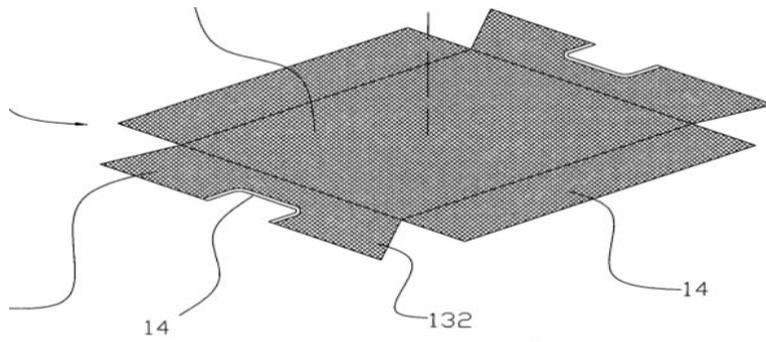
附圖 1



附圖 2

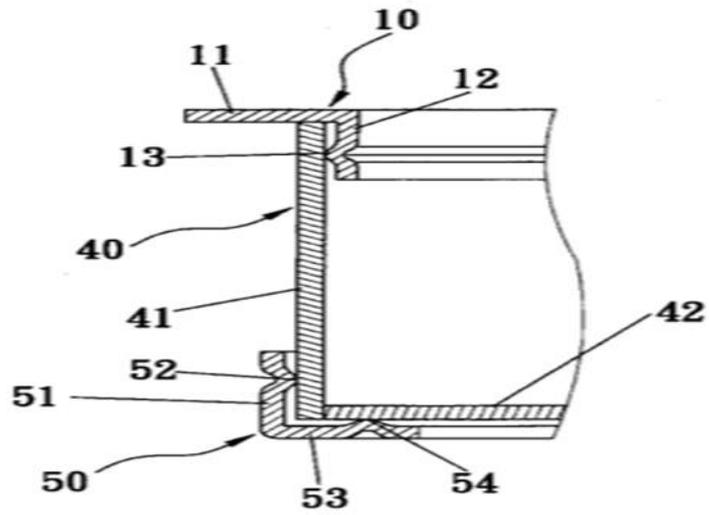


附圖 3 系爭專利請求項 2



第2圖

附圖4 證據2



第十二圖

附圖5 證據3