

1090402 有關第 103201848N01 號「食物保溫罩」新型專利舉發事件（107 年度行專訴字第 75 號）（判決日：108.2.14）

爭議標的：「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素

系爭專利：「食物保溫罩」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】

原告於本件行政訴訟中，主張系爭專利具有商業上的成功，為避免僅將先前技術以機械式之拼湊比對所為之後見之明，續就該主張為判斷。

判決認定系爭專利產品確實在市場上具有獨占之情事，且仿冒者是看到第二代產品可折疊技術特徵的獨特性及商業價值而開始仿冒，第二代產品之可折疊設計是造成仿冒者仿冒的重要因素，因此可以認定，第二代產品之商業成功確實是基於系爭專利可折疊設計之技術特徵所直接導致，而不是因為銷售技巧或廣告宣傳所造成，因此，應可認定系爭專利確實具有商業上之成功，而具有肯定進步性之因素。

### 一、案情簡介

案件歷程：原告（被舉發人）灣盛貿易股份有限公司前於 103 年 1 月 28 日以「食物保溫罩」向智慧財產局申請新型專利，經智慧財產局編為第 103201848 號審查，准予專利，並發給新型第 M480330 號專利證書。嗣參加人（舉發人）鄭富宗於 106 年 5 月 4 日以系爭專利違反核准時專利法第 120 條準用第 22 條第 2 項之規定，對之提起舉發。案經智慧財產局審查，於 107 年 1 月 25 日審定「請求項 1 至 12 舉發成立」。原告不服，提起訴願，經濟部於 107 年 8 月 6 日以經訴字第 10706307550 號決定駁回。原告仍未甘服，提起行政訴訟，參加人未到庭亦未提出書狀為任何陳述，智慧財產法院以第 107 行專訴 75 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷。

### 二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：證據 2 與證據 3 之組合證據是否足以證明系爭專利各請求項不具進步性？

(二)系爭專利之請求項 1 內容（附圖 1）：一種食物保溫罩，係包含：一蓋體，用以罩蓋食物，該蓋體具有一第一蓋體部、一連接至該第一蓋體部之第一折疊部、一連接至該第一折疊部之第二蓋體部、與一連接至該第二蓋體部之第二折疊部，其中該蓋體包括一外層。

(三)智慧局見解：

- 1.原處分係認系爭專利之請求項 1~12 為其所屬技術領域中具有通常知識者有動機能結合該等證據 2、3 之技術內容，故系爭專利不具進步性。原處分階段專利權人未提出「商業上的成功」之主張，至行政救濟階段方提出前述主張，原處分機關答辯：「商業上的成功」僅為進步性之輔助判斷因素，並非唯一因素，倘經比較系爭專利與先前技術之技術內容後，如二者間之差異實已明顯而可證系爭專利不具進步性時，則所謂「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素即無參考之必要，此有智財法院 105 年度民專上字第 42 號民事判決、最高行政法院 102 年度判字第 205 號行政判決可資參照。
- 2.縱認有參考「商業上的成功」之必要，依最高行政法院 107 年判字第 707、652 號行政判決見解：倘欲以商業上之成功克服不具進步性之判斷，申請人除應證明其實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品之情事外，尚應就實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任，前述判決可資參照。

(四)法院判決見解：

- 1.查本件證據 2、3 雖個別揭露系爭專利請求項 1 之部分技術特徵，然證據 2、3 是否具有合理的組合動機，對於該所屬技術領域中具有通常知識者而言，尚有疑慮，是以，證據 2、3 所揭露之技術內容並未達上開二判決所稱「實已明顯而可證系爭專利不具進步性」之程度。
- 2.原告擁有我國第 M388896 號(即證據 2)及第 M480330 號(即系爭專利)二件新型專利，其中證據 2 為第一代產品，系爭專利為第二代產品，二者之技術特徵差異僅在於該食物保溫罩是否可折疊，由甲證 8 的 google 搜尋圖片資料可知，自證據 2 公告後至系爭專利申請或公告時，坊間均無人仿冒該無法折疊的第一代產品，而系爭專利 103 年 6 月 21 日公告後至 103 年系爭專利產品(第二代產品)於實體通路銷售時，或 104 年於網路銷售時，市面上僅有原告之可折疊保溫罩產品，並無其他仿冒品出現，可見當時原告推出第二代產品後，於國內市場具有獨占地位，因第二代產品開始在網路上銷售增加曝光度後，105 年起即陸續出現仿冒第二代產品之保溫罩，106 年起仿冒者愈進猖獗，且販售金額遠低於原告之產品，使原告之第二代產品原本獨占市場地位被眾多仿冒者瓜分，進而影響原告第二代產品之內、外銷的銷售數量及金額。
- 3.原告第二代產品推出時，坊間並無第三人販售類似的可折疊保溫罩產品，顯見當時系爭專利產品確實在市場上具有獨占之情事；又第一代產品也

是保溫罩產品，只是不可折疊，但是第一代產品推出時，坊間並無人仿冒第一代產品，直到第二代可折疊產品推出時，仿冒者才選擇第二代產品仿冒，由此可知，仿冒者是看到第二代產品可折疊技術特徵的獨特性及商業價值而開始仿冒，第二代產品之可折疊設計是造成仿冒者仿冒的重要因素，因此可以認定，第二代產品之商業成功確實是基於系爭專利可折疊設計之技術特徵所直接導致，而不是因為銷售技巧或廣告宣傳所造成，因此，應可認定系爭專利確實具有商業上之成功，而具有肯定進步性之因素。

(五)分析：

- 1.有否定進步性之因素時，如當事人提出「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素，仍有參考之必要

查專利審查基準第 2 篇第 3 章有關進步性判斷部分，明定「若有『否定進步性之因素』，其次考量是否有該章 3.4.2 所列示的『肯定進步性之因素』，包括反向教示、有利功效、及輔助性判斷因素等，其中輔助性判斷因素可包含發明獲得商業上的成功等事項」，如當事人有提出進步性輔助判斷因素等，應同其它進步性判斷因素，綜合考量「否定進步性之因素」及「肯定進步性之因素」後判斷，以避免後見之明。

- 2.主張「商業上獲得成功」之態樣

依最高行政法院 107 年判字第 707、652 號行政判決見解，主張「商業上獲得成功」之要件首先為實施專利商品之銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者產品，再者，實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致。與 2017 年版（7 月）專利審查基準第 2 篇第 3 章「3.4.2.3.4 發明獲得商業上的成功」規定：「若申請專利之發明於商業上獲得成功，且其係由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素如銷售技巧或廣告宣傳所造成者，則可判斷具有肯定進步性之因素」相較，判決肯認所謂商業上的成功至少包含銷售量高於同質性之商品或在市場具有獨占或取代競爭者三種態樣，此為審查基準未明確規定，而本件判決係採前述最高行政法院判決見解，肯認本件為獨占之態樣。

- 3.如何認定「商業上獲得成功」之獨占及基於該專利之技術特徵所致

判決以「市面上僅有原告之可折疊保溫罩產品，並無其他仿冒品出現，可見當時原告推出第二代產品後，於國內市場具有獨占地位」、「原告第二代產品推出時，坊間並無第三人販售類似的可折疊保溫罩產品，顯見當時系爭專利產品確實在市場上具有獨占之情事」，即以有無仿冒為其獨占之認定基礎。惟另以「仿冒者是看到第二代產品可折疊技術特徵的獨

特性及商業價值而開始仿冒，第二代產品之可折疊設計是造成仿冒者仿冒的重要因素，因此可以認定，第二代產品之商業成功確實是基於系爭專利可折疊設計之技術特徵所直接導致」，即以有無仿冒為其認定基於該專利之技術特徵所致。判決先以無仿冒為其獨占之認定，後以有仿冒為其認定基於該專利之技術特徵所致，其認定事實似有矛盾。

### 三、總結

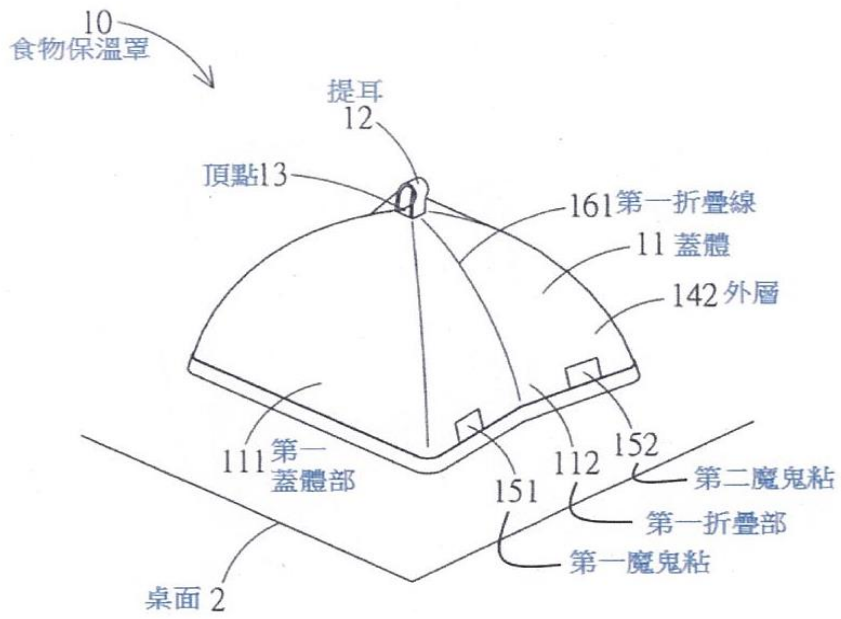
#### (一)「商業上的成功」之進步性輔助判斷因素並非次要性，而應與其他因素整體考量

我國專利審查基準輔助判斷因素可能因參考美國「Secondary Consideration」之故，翻譯時易生誤會其有輔助性之意思所致，借鏡美國對於專利審查基準(MPEP)的 Secondary Consideration Factors，是否為「接續一定要做的」、還是「次要的」或「輔助性的」判斷因素，曾有爭議，但在美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)成立之後，美國法院統一見解，認為這些 Secondary Consideration Factors/輔助（接次）考量因素是「只要存在就一定要被考慮的因素」，並非輔助性；故仍應整體考量否定進步性之因素、肯定進步性之因素包括反向教示、有利功效、及輔助性判斷因素等綜合判斷。

#### (二)認定「商業上獲得成功」係基於專利之技術特徵

最高行政法院 107 年判字第 707、652 號行政判決明示實施專利商品之商業上成功係基於該專利之技術特徵所致之事實負舉證責任，惟該判決就如何認定前述事實未有進一步指明，依美國在 MPEP716 規定輔助性考量(例如商業成功)必須要先證明其與專利發明間的「連結」，原文為 Nexus Requirement，而連結的意思是指證據與專利發明間要有確實且合法的充分連結(factually and legally sufficient connection)，本件判決認定「原告擁有我國第 M388896 號（即證據 2）及第 M480330 號（即系爭專利）二件新型專利，其中證據 2 為第一代產品，系爭專利為第二代產品」等事實，惟原告並未提出所謂第一、二代產品等證據，可供比對其與系爭專利之關聯性，其認定事實似憑臆測而非證據。

系爭專利



第一圖

第 1 圖係食物保溫罩於使用狀態下之立體圖

證據 2

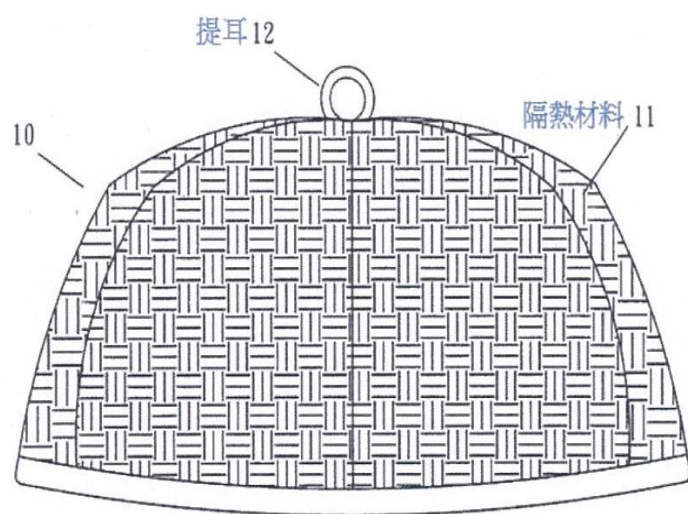
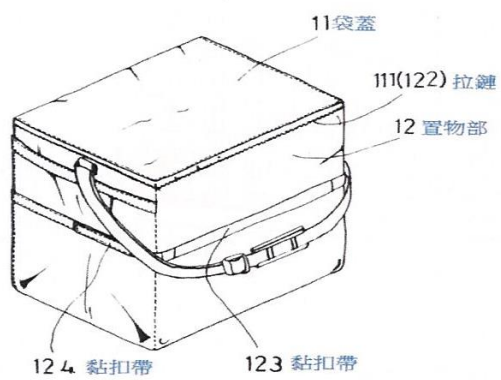
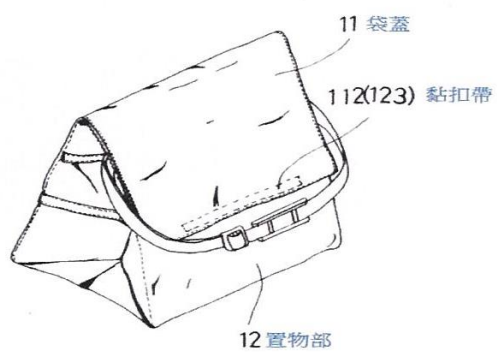


圖 1

附圖 2 證據 2 主要圖式



第 四 圖



第 五 圖