【裁判字號】106,行專訴,38
【裁判日期】1070226
【裁判案由】發明專利舉發
【裁判全文】
智慧財產法院行政判決

106年度行專訴字第38號

原　　告　山葉發動機股份有限公司
代　表　人　近藤　重大（智財戰略組長）
訴訟代理人　簡秀如律師
　　郭家佑專利師
　　李儀珊專利師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）
訴訟代理人　薛惠澤
參　加　人　李榮貴
訴訟代理人　曾信嘉律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國106 年3 月31日經訴字第10606302610 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加被告之訴訟，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

一、事實概要：

原告前於民國88年4 月23日以「速克達（SCOOTER ）型機車之行李箱」向被告申請發明專利，申請專利範圍共2 項，並以西元1998年4 月23日在日本提出申請之特願平00-000000 號專利案主張優先權，經被告編爲第88106543號審查，准予專利，並於公告期滿後，發給發明第170807號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人李榮貴於102 年9 月11日以系爭發明專利有違核准時專利法第20條第2 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，原告於102 年12月11日提出系爭專利申請專利範圍更正本，參加人另於104 年8 月25日提出專利舉發補充理由書，案經被告審查，以105 年8 月25日（105 ）智專三（三）05048 字第10521054080 號專利舉發審定書爲「102 年12月11日之更正事項，准予更正。請求項1 至2 舉發成立，應予撤銷」之處分（下稱原處分），原告不服，依法提起訴願，經經濟部以106 年3 月31日經訴字第10606302610 號訴願決定駁回，原告不服，依法提起行政訴訟。本

院因認本件訴訟之結果，倘認訴願決定及原處分應予撤銷，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立參加。

二、原告主張：

(一)現行專利法施行細則第20條關於「二段式寫法所撰寫之獨立項」不適用於本案：

系爭專利申請（88年4 月23日）或公告時（92年1 月11日）之專利法施行細則，並無現行專利法施行細則第20條之相同或相似之規範內容，且當時細則規定獨立項「應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點」，上述系爭專利請求項1 依此規定載明實施發明之必要技術內容，故所載之內容皆爲必要之技術內容，原告依當時規定確立系爭專利之申請專利範圍，則其進步性即應基於上開規定，以申請專利範圍所載發明之整體加以判斷，參加人引用最高行政法院99年度判字第1165號判決，主張系爭專利請求項寫法爲吉普森式寫法，又引用現行專利法施行細則支持所謂前言部分一定是習知技術的主張云云，實不足採，合先敘明。

(二)證據2 、3 之組合不足以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

1.系爭專利與證據2、3整體比對：

系爭專利與證據2 、3 之技術特徵顯著相異：

系爭專利之氣缸部向前方突出，證據2 引擎15之氣缸31向車寬方向突出，證據3 引擎即原動機40之氣缸44係向車寬方向突出；且系爭專利之引擎包含乾式V 皮帶變速機，證據2 未揭露是乾式或溼式，引擎15亦未包含皮帶變速機21，證據3 引擎未揭露是乾式或溼式，原動機40亦不包含V 皮帶變速機構66；又系爭專利後臂設於引擎，證據2 管部材24（即後臂）並非設於引擎15，證據3 變速機52（即後臂）並非設於原動機40；況證據2 乃將氣缸向車寬方向突出配置，而使引擎於前後方向上變短，並使引擎後方之皮帶變速機21沿車寬方向配置係有其特殊之技術意義，縱令所屬技術領域中具有通常知識者參酌證據2 ，亦無從依證據2 「『前後方向上短』之引擎」之教示，與系爭專利「具有『於前後方向長且大型』之引擎之速克達型機車」連結，遑論將其變更爲系爭專利請求項1 之技術手段。

被告雖主張系爭專利說明書並未指明「於前後方向長且大型」之速克達型機車，且證據2 已揭示「管部材24經由托架25設於引擎15」、「包含乾式V 皮帶變速機」等技術特徵，前者之目的與系爭專利之目的皆爲「降低重心」，後者變速機

部分，無論乾式或濕式均爲業界習用之技術手段，原告未指出系爭專利使用乾式V 皮帶變速機能達成何特殊功效，故證據2 可證明本件系爭專利不具進步性云云。然查：

(1)系爭專利發明課題旨在提供一種可降低其重心及座位高度，並可防止沿前後方向大型化之速克達型機車之行李箱，且於專利說明書之第5 頁第17至21行、第14頁第4 至8 行、第15頁第2 至9 行及圖2 、9 揭示「使其氣缸部向前方突出」、「引擎包含乾式V 皮帶變速機」，技藝人士自可輕易得知系爭專利乃針對具有「於前後方向長且大型之引擎」之速克達型機車，爲避免「於前後方向長且大型」的引擎造成機車前後方向大型化，而直接將後臂樞接於引擎上，並利用引擎與後輪間之樞軸上方空間配置頭盔收置部。

(2)依證據2 第6 頁倒數第4 至2 行揭示「引擎15由引擎殼體29覆蓋，皮帶變速機21由變速機殼體30覆蓋」可得知，引擎15與皮帶變速機21係由不同的殼體（以不同符號標示）覆蓋，爲不相同之構件，二者不能視爲一體，是引擎15並不包含皮帶變速機21；況證據2 係將管部材24連接於車體（框架管7 ）之托架25，並非如被告所言係連接於證據2 圖1 皮帶變速機21正後方之大致三角形之構件，被告基此錯誤解釋，主張證據2 已揭示「後臂設於引擎」云云，顯屬誤導。

(3)再者，機車所屬領域之所屬技術領域具有通常知識者皆知，乾式Ｖ皮帶變速機須注意不能令機油或水浸入皮帶室，故一般殼體構造會較濕式大型化，而使系爭專利發明具有「『於前後方向長且大型』之引擎之速克達型機車」之前提構造，故所屬技術領域具有通常知識者無法基於引擎前提構造與系爭專利完全不同之證據2 、3 輕易思及之系爭專利之課題及目的。

(4)被告自承證據2 之目的爲「將車體重心設置在車體前後方向中之期望之位置」，顯已與本件系爭專利目的「針對具有『於前後方向長且大型』之引擎之速克達型機車，在確保行李箱之收容空間大小之前提下，於降低其重心及座位高度之同時，亦可防止車體沿前後方向大型化」相異，被告亦指出「證據2 解決課題在於：... 自動二輪車，從引擎配置到後輪之間的距離過長，與該之間所連結的動力傳達系統亦長，且在車體上重量物的分散配置不易... 車體重心位置的設定有所困難... 」、「... 技術手段及效果在於：... 從引擎到後輪處的動力長度不會過長... 分散

在車體上的重量物品能夠做集中配置，車體重心位置可選擇最有利位置」等語，核與原告所主張證據2 之技術課題在於「因引擎至後輪爲止之傳動系統變長，且重量較重之構件於車體前後方向上分散配置，故難以將車輛重心設置於期望之位置」以及證據2 之技術手段及效果在於「將『一對雙氣缸31』及『引擎15』」向車寬方向突出配置，藉此可抑制證據2 之引擎15至後輪2 爲止之傳動系統之長度，且重量較重之構件亦可於車輛前後方向上集中配置而非分散配置，可將車輛重心設置於車體前後方向中之期望之位置」等節並無不同，足見系爭專利與證據2 之目的確實有別，然被告仍堅持二者之目的相同，立場實屬自相矛盾。

(5)綜上，通常知識者絕無法基於引擎構造與本件系爭專利完全不同之證據2 、3 而輕易思及系爭專利之課題及目的，更無法將證據2 與3 所公開之技術內容，輕易變更爲系爭專利之發明，至爲明確。

參加人固主張依系爭專利與證據2 、3 之國際專利分類，三者屬於相同或相關技術領域，可輕易結合，且系爭專利與證據2 、3 之引擎突出方向雖有不同，但目的均係用於降低座位高度，原告過度衍伸證據2 氣缸配置方向而產生之功效；又系爭專利仍需藉由車架、托架、下車架支撐補強引擎，該配置產生之空間與重量增加顯然高於證據2 之相類構件，顯不具進步性云云。然查：

(1)參加人僅以系爭專利與證據2 、3 之國際專利分類爲憑，即認三者屬相同或相關技術領域，可輕易結合之論述方式，刻意忽略證據2 、3 本身皆具有明確之阻礙變更的反向教示之存在，且欲解決之問題亦不同之事實；況證據2 說明書所列其欲解決之先前技術爲特開昭00-000000 ，恰與證據3 （特開昭00-000000 ）具有相同之車體配置，即證據3 與證據2 所載之先前技術具有完全相同之車體配置，且證據3 即爲證據2 欲改良之對象，所屬技術領域具有通常知識者絕無將證據2 與證據3 組合之動機。

(2)證據2 之課題爲將車輛重心設置於車體前後方向中之期望之位置，而非用以「降低車體重心」之設定，與系爭專利有異業如前述，況證據2 之氣缸雖配置爲水平，但係朝向車寬方向，且管部材24係設置托架25上，因此根據證據2 ，無法意識到當引擎爲水平地朝向車輛前方突出配置時所造成的前後方向大型化的問題，故當然亦無法解決系爭專利欲解決之問題。

(3)原告對於證據2 氣缸配置方向之特殊技術意義之解釋，皆係依據證據2 說明書所記載之內容而爲者，參加人卻指摘原告「過度衍伸」，實屬無理。參加人所指述之「起訴書第10頁稱，證據2 使用朝向車寬方向之水平對向構造並將引擎15後方之皮帶變速機21沿車寬方向配置」等語，即是原告根據證據2 第2 頁所述之「傳動系統變長，且因重量較重之構件分散於車體，而難以將車輛重心設置於期望之位置」之課題，及證據2 第3 頁與第2 圖所載之「將引擎氣缸朝向車寬方向水平配置」等之解決手段，而說明其具有特殊意義，何來過度衍伸？

(4)參加人所述有關系爭專利仍需藉由車架5 及托架5m、下車架5c支撐補強引擎4 等語，乃記載於系爭專利說明書，而非系爭專利請求項1 中所記載與「後臂直接設置於引擎」相關之內容，參加人無視「證據2 之管部材24（即後臂）經由托架25設於框架管7 （即車架），而非直接設引擎15上」及「證據3 之變速機52（類似系爭專利之「後臂」）係經由托架構件19B 設置車架14，而非設置於原動機40」與系爭專利請求項1 中與「引擎與後臂間之連結」相關記載內容間之重大差異，而以與請求項1 記載內容無關、無比對必要之「引擎與車架間之連結」論述，自不足採。

縱被告及參加人仍欲探究系爭專利請求項1 之發明是否可依證據2 、3 輕易變更完成，其於解釋系爭專利請求項1 之申請專利範圍時，亦應結合前言與特徵部分，以請求項所載發明整體觀之，惟被告及參加人僅以後見之明，對「行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部」之技術特徵進行比對，分別檢討系爭專利與證據2 、3 之各個相異點是否可輕易思及，而忽略此技術特徵中「前述引擎」所述之引擎前提構造及其周邊環境配置，亦即系爭專利請求項1 所記載之「該引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式V 皮帶變速機」（引擎前提構造）、「於該引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂」（基於引擎前提構造初步改良之周邊環境配置）等構成要素間機能性之相互聯繫，實與整體考量原則有違。

2.證據2 、3 已實質隱含有關排除系爭專利之發明之反向教示：

依106 年7 月1 日生效之現行專利審查基準，「反向教示」係指「相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的

相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者」，而所謂「實質隱含」，參照現行專利審查基準第2-3-6 至2-3-7 頁之說明，係指「該發明所屬技術領域具有通常知識者參酌引證文件公開時之通常知識，能直接且無歧異得知的內容」。

證據2 存在反向教示：

(1)依其說明書第2 頁倒數第4 行至第3 頁最後1 行之記載，該發明之所以將引擎15之一對雙氣缸31及皮帶變速機21配置爲「朝向車寬方向」，係爲解決先前技術之「因引擎至後輪爲止之傳動系統變長（即於前後方向上變長），且重量較重之構件於車體前後方向上分散配置，故難以將車輛重心設置於期望之位置」之技術課題，其既係爲避免機車前後方向過長且重量較重的構件因此分散於前後方向，而刻意將氣缸及變速機朝車寬橫向配置，若如系爭專利將氣缸與變速機改成朝前後方向配置，將導致重量較重之構件於車體前後方向上分散，是以通常知識者基於證據2 之揭示內容，應已直接且無歧異得知證據2 之技術內容已排除系爭專利氣缸部前後方向配置之技術內容。

(2)證據2 說明書第9 頁第6 至9 行亦明確教示其藉由將雙氣缸31與皮帶變速機21沿車寬方向配置，係爲了另外增設特殊之物品收納空間49，其目的既係爲空出後輪兩側及上方的空間以便於收納，而將氣缸及變速機朝車寬方向橫向配置，若如系爭專利將氣缸及變速機朝前後方向配置，勢必壓縮後方之收納空間49，而違反證據2 之發明目的，是以通常知識者基於證據2 之揭示內容，亦可直接且無歧異得知證據2 已排除系爭專利氣缸部向前方突出之技術特徵。

(3)再者，證據2 說明書第7 頁第1 至11行已明確教示將雙氣缸31「向車寬方向突出」配置，係爲了讓車輛行走時由冷卻風扇34導入走行風，有效率地對雙氣缸31冷卻；由於雙氣缸31朝「向車寬方向突出」配置，所導入之走行風可同時對雙氣缸31進行冷卻，以提高冷卻雙氣缸31之效率，其既係爲使走行風能同時接觸並冷卻雙氣缸，而將雙氣缸朝車寬方向橫向配置，若如系爭專利將雙氣缸朝向前後配置，將使走行風無法順利被誘導至前後配置的二氣缸進行冷卻，違反證據2 之發明目的，是以通常知識者基於證據2 上開揭示內容，必直接無歧異得知其已排除系爭專利「氣缸部向前方突出」之技術特徵。

(4)準此，證據2 至少已實質隱含有關排除系爭專利發明之教

示或建議，且此等教示或建議符合現行專利審查基準關於「反向教示」之規範及定義，故證據2 顯然具有「反向教示」，所屬技術領域具有通常知識者自不可能輕易完成系爭專利之發明。

(5)縱不考量反向教示成立與否，依最高行政法院103 年度判字第126 號判決意旨，仍需判斷引證案是否對技術內容有所教示、建議或提示動機，且須探究有無具體之理由，促使所屬技術領域中具有通常知識者，將所揭露之技術作成系爭專利之組合態樣。查證據2 並未教示如何變更引擎15之氣缸31方向，若貿然變更爲兩個氣缸31朝向前後方向，違反上述各反向教示而刻意變更，勢必重新對其車體構造進行大幅度之變更，亦違反證據2 發明目的；且證據2 教示利用拖架25支持管部材24，若貿然變更爲管部材直接設置於引擎上，勢必需重新對證據2 之車體構造進行大幅度之變更，更可證明由證據2 無從輕易變更爲系爭專利更正後請求項1 。

證據3 存在反向教示：

證據3 說明書第724 頁左下欄倒數第1 行至右下欄第1 行明確教示將氣缸44向車寬方向突出配置，係爲了讓車輛行走時由冷卻風扇CF導入走行風，且走行風可藉由罩殼SH之誘導對沿車寬方向突出之氣缸44進行冷卻，倘將證據3 之氣缸朝向變更如系爭專利請求項1 般將「氣缸部向前方突出」，則走行風勢必無法順利被誘導至向前方向突出之氣缸進行冷卻，而違反證據3 之發明目的，故證據3 至少已實質隱含排除系爭專利「氣缸部向前方突出」之相關技術特徵，而勸阻所屬技術領域中具有通常知識者將其變更爲系爭專利發明之「氣缸部向前方（即前後方向）突出」之配置，顯存在反向教示無疑。

被告雖引用現行專利審查基準認爲「未構成反向教示」之特定案例，主張「反向教示」必須是引證案中已明確教示有排除系爭專利之發明的內容者始符合，而證據2 、3 均無明確排除性教示，原告過度擴張反向教示之適用云云，惟查：

(1)所謂「反向教示」並不限於引證案中「已明確記載排除系爭專利之發明的教示或建議」，尚涵蓋「引證案中『實質隱含』排除系爭專利之發明的教示或建議」的情況，被告顯過度限縮「反向教示」之適用，因而忽略證據2 、3 中各項足以妨礙通常知識者將各該引證案之技術內容變更或組合爲系爭專利發明之記載；且被告所引用之特定案例中，引證案已揭露可接受之案例之系爭申請案所特定的環氧

樹脂材料的情況，惟本件證據2 並無揭露系爭專利氣缸朝前後方向之特定配置方式，二者案情不同，自不得比附援引。

(2)現行審查基準對於何種情形可認爲具有反向教示提供一事例如下：「例如，申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬，引證A 揭露將鐵加入催化劑，但明確排除將銻加入催化劑，引證B 揭露銻與鹼金屬可作爲催化劑之成分，二者具有相同的有利功效而有可替換性，因此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據二引證之教示，應不會得出以鐵與鹼金屬作爲催化劑之結論，亦即，二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，因此，對於申請專利之發明構成反向教示。」，而本件證據2 與證據3 具有相同之車體配置，證據3 即爲證據2 欲改良之對象，業如前述，更無可能引發通常知識將證據3 與證據2 結合之動機甚明。

綜上，證據2 、3 確具有反向教示，阻礙所屬技術領域具有通常知識者變更證據2 、3 以完成系爭專利請求項1 ，且縱技藝人士無視該等反向教示，亦難以依證據2 至3 之揭示內容輕易完成系爭專利請求項1甚明。

(三)證據2 、3 、7 之組合不足以證明系爭專利請求項2 不具進步性：

1.整體比對：

證據2 、3 不足證明系爭專利請求項1 不具進步性，業如前述，而系爭專利請求項2 較請求項1 所增加之技術特徵與證據7 所揭示之主要技術特徵相較，系爭專利之安全帽長方向L2與車體前後方向之中心線L1形成一角度，但非對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份配置；而由證據7 之圖2 可知，證據7 之安全帽係靠近右側車體之前端而收容設置於座部前後方向最前端之安全帽收納箱30，因此，其顯非系爭專利所限定之「座部前後方向中途部之最大寬度部」。

2.證據7 存在反向教示：

(1)依證據7 說明書段落[0021]，其發明係透過「一邊使向車寬方向之突出作某種程度的抑制，一邊使安全帽收納箱30以前後方向之尺寸較短的角度配置」作爲手段，以達成其「擴展車體後部之空間而使該處能裝備容量大之後行李箱，並且在行李箱與安全帽收納箱之間配置大容量之機油箱與燃料箱」之發明目的，已明確揭示其技術目的與內涵在於透過「將安全帽收納箱之長徑方向相對於車寬方向傾斜形成」，以及「將安全帽收納箱靠前端（最小寬度部分

）配置地組合至車體」，方能擴展車體後部之空間，進而能裝備容量大行李箱、機油箱與燃料箱，若將證據7 變更如系爭專利請求項2 將頭盔亦依縱長方向對向車寬方向設置於座部前後方向中途部最大寬度部份，勢必造成安全帽收納箱與後行李箱之間之空間被壓縮，而無法配置大容量之機油箱和燃料箱，而違反證據7 之發明目的。準此，證據7 至少已實質隱含排除本件系爭專利將安全帽收納箱「以縱長方向（長徑方向）對向車寬方向予以收置，且對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置」之作法，而勸阻所屬技術領域中具有通常知識者將其變更爲本件系爭專利請求項2 之發明，其當然存在反向教示。

(2)被告雖主張系爭專利「對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置」之技術特徵，僅爲座部單純改變其寬度以因應安全帽縱長方向對向車寬方向予以收置云云，惟其完全忽略證據7 之安全帽收納箱30並非對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置，系爭專利毋須變更座部寬度即可使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，況證據7 具有「使向車寬方向之突出作某種程度的抑制...」之教示，如將其變更爲系爭專利，則必須改變座部寬度才能進行配置，進而無法抑制車寬方向之突出，違反證據7 之發明目的。是證據7 無法使技藝人士產生變更爲系爭專利之動機。

(3)準此，證據7 完全未能就系爭專利請求項2 「使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，更且對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置」之技術特徵，提供任何揭示或建議，所屬技術領域具有通常知識者，不可能產生將證據7 所教示之安全帽（H ）配置變更爲如請求項2 所界定之「對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份」之「動機」。

3.綜上，所屬領域具有通常知識者即便參酌證據2 、3 、7 之組合，亦無法依該等證據所揭露的內容輕易完成系爭專利請求項2 之發明。

(四)機車產業之技術密集，應以客觀之標準進行判斷，否則將因後見之明而誤認發明欠缺進步性：

系爭專利審定時之專利審查基準第一篇第二章第四節之三之2 規定（原證11號）：「... 判斷發明是否能輕易完成時，應考慮發明是否具有『突出的技術特徵』或『顯然的進步』」、「『突出的技術特徵』，係指申請專利之發明對熟習該項技術者而言，若以先前技術爲基礎，仍然不易由邏輯分析

、推理或試驗而得者」、「『顯然的進步』係指申請專利之發明克服先前技術中存在的問題點或困難性而言，通常係表現於功效上。例1 ：在技術發展空間有限之領域中(in the field of the crowded art) ，如在技術上有微小的改進，得視爲具有『顯然的進步』... 」。系爭專利乃係於88年所申請，距今已近20年前，且本件系爭專利所屬機車之工業已發展爲技術密集、專利申請件數極多、發展空間有限之領域（in the field of the crowded art ），於目前的時點進行進步性之判斷時，本容易產生如被告以「後見之明」而錯誤判斷其欠缺進步性的情況，自應以客觀之標準進行判斷，惟被告與參加人均未能定義並舉證說明系爭專利申請時所屬領域之通常知識技術水準，並以之判斷進步性，更在未能提出揭露系爭專利所界定之發明整體技術特徵之證據的情形下，違反證據2 、3 、7 揭露之技術內容及發明目的，僅空言可作如系爭專利之變更、系爭專利欠缺進步性云者，洵無足取。

(五)綜上所述，系爭專利之請求項1 、2 之技術內容係考量其車體結構、功能與車型特性而爲之設計，具有高度技術思想之創作，其技術特徵、發明欲解決之課題與解決手段，亦均與證據2 、3 、7 顯有差異，且證據2 、3 、7 均存在反向教示，所屬技術領域具有通常知識者無從將證據2 、3 、7 所揭露之技術內容，輕易將變更或結合爲系爭專利之發明，被告與參加人之主張均無理由甚明。

(六)並聲明：

1.原處分關於「請求項1 至2 舉發成立、應予撤銷」之部分及訴願決定均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

三、被告辯稱：

(一)原告固主張：證據2 、3 與系爭專利更正後請求項1 之技術特徵、發明欲解決課題以及用以解決課題所採取之技術手段相異甚大，請求項1 絕非所屬領域中具有通常知識者可輕易將其變更或組合而完成云云，惟查：

1.證據2 、3 之技術特徵：

證據2 說明書第3 至6 頁及第1 圖、第2 圖所揭示之速克達型機車行李箱，係於把手9 與座位3 之間設有低車架式擱腳台5 ，引擎15固定配置在該擱腳台5 附近，該引擎15係使其氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，並包含皮帶變速機21，管構件24之前端經由樞軸26樞接於框架管7 之托架上，後輪2 可經由管構件24在樞軸26的周圍上下搖動自如的被支持，

行李箱配置於前述座位3 下側，該行李箱於前述引擎15與後輪2 間之樞軸26上方空間內配置頭盔收置部。而證據2 之發明目的在於解決自動二輪車從引擎配置到後輪之間的距離過長，所連結的動力傳達系統亦長，且在車體上重量分散配置不易，相隨而來的尋求車體重心位置的設定有所困難，其技術手段及效果在於，該前述腳踏板的下部後方設有朝車體橫向配置的水平汽缸引擎，該引擎與後輪之間，配設向車體橫向傳達動力的皮帶變速機，前述引擎和皮帶變速機皆固設於車體結構上，可確保座椅下方放置大型物品的收納空間，且從引擎到後輪處的動力傳達長度不會過長，分散在車體上的重量物品亦可集中配置，車體重心可選擇最有利位置。

證據3 說明書第724 、725 頁及第2 、3 、4 、5 圖揭示之速克達型機車行李箱30，係於把手與座位S 之間設有低車架式擱腳台24，原動機40固定配置在該擱腳台24附近，該原動機40係使其氣缸部44呈水平且朝向車體寬度配置（說明書第4 圖）並且包含皮帶變速機52，皮帶變速機52之蓋體54前端部55之腕部55A 上下傾動自如地支持於固設在車架14之主支持架ST用托架構件19B （說明書第724 頁右下欄第8 至13行），後輪RW可經由皮帶變速箱54上下搖動自如的被支持，行李箱30配置於前述座位S 下側，該行李箱於前述原動機40與後輪RW間之腕部55A 上方空間內配置頭盔收置部。

2.系爭專利更正後請求項1 之內容與證據2 相較：

依系爭專利說明書第4 頁第10至13行揭示：「惟，此種裝置由於將行李箱配置於此組合迴轉式引擎之上側以避免引擎等干涉，由於其提高行李箱高度至某一程度，故重心升高，同時，配置於此行李箱上側之座位高度亦升高。」，並未特別指明「於前後方向長且大型」之速克達型機車，而其請求項1 乃一種速克達型機車之行李箱，其係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台，引擎固定配置在該擱腳台附近（對應於證據2 於把手9 與座位3 之間設有低車架式擱腳台5 ，引擎15固定配置在該擱腳台5 附近），該引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式V 皮帶變速機（對應於證據2 引擎15係使其氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，並且包含皮帶變速機21），於該引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂，後輪支持於該後臂之後端部之速克達型機車（對應於證據2 管構件24之前端經由樞軸26樞接於框架管7 之托架上，後輪2 可經由管構件24在樞軸26的周圍上下搖動自如的被支持），特徵在於行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部（

對應於證據2 之行李箱配置於前述座位3 下側，該行李箱於前述引擎15與後輪2 間之樞軸26上方空間內配置頭盔收置部）。

系爭專利與證據2 之結構差別在於系爭專利之「引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式V 皮帶變速機」，證據2 爲「引擎15係使其氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，並且包含皮帶變速機21」，又系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂」，證據2 爲「管構件24之前端經由樞軸26樞接於框架管7 之托架25上」。經比對上開差異，有關引擎部分，系爭專利之引擎係使其氣缸部向前方突出，用於解決降低重心及座位高度之課題，而證據2 引擎之氣缸部雖向車寬方向突出，然因二者氣缸部在同一平面，均可解決降低引擎重心及座位高度之課題；另就系爭專利「引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂」，相較於證據2 「管構件24之前端經由樞軸26樞接於框架管7之托架25上」，所差別僅在後臂（管構件）樞接於引擎或車框架，而觀諸搖動式後臂與車體的相對位置及考量後臂的長度及引擎之裝設位置，搖動式後臂的前端樞接於車體（如證據2 、3 ）或引擎（如系爭專利或證據5 ）均爲業界所習用之樞接位置，所能達成之功效亦爲所屬技術領域具有通常知識者所能預知；至有關皮帶變速機部分，系爭專利引擎包含乾式V 皮帶變速機，證據2 之皮帶式變速機雖未限定爲溼式或乾式，惟由證據2 第2 圖可見其引擎15與皮帶變速機21係連結一體，已揭露系爭專利請求項1 「引擎係……並且包含乾式V 皮帶變速機」之技術特徵，且無論配置乾式或溼式V 皮帶變速器均爲業界所習用之技術手段，系爭專利說明書亦未說明乾式與溼式V 皮帶變速機之差異，以及系爭專利使用乾式V 皮帶變速機較濕式V 皮帶變速機具有何種無法預期之功效，自難認有何進步性。

3.綜上，系爭專利更正後請求項1 自爲製造速克達機車所屬技術領域中具有通常知識者由證據2 所能輕易完成，且系爭專利未產生無法預期的功效而不具進步性；而證據2 既足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性，證據2 再與證據3 之組合自亦足以證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性。

(二)原告又主張：系爭專利更正後請求項2 與證據2 、3 、7 之技術特徵顯有不同，且所屬技術領域中具有通常知識者無法輕易變更或組合以完成系爭專利更正後請求項2 之發明云云，然查：

1.證據7 說明書第9 、11及17段及圖1 揭示座椅5 下方設有安

全帽收納箱30，全罩型安全帽H 係採開口向上倒置方式，該安全帽長方向L2與車體前後方向之中心線L1形成角度α約40-50 度，安全帽採斜向方向收納。

2.系爭專利更正後請求項2 係系爭專利更正後請求項1 進一步界定「前述頭盔收置部作成可逆置頭盔，使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，更可對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置」之技術特徵，而證據2 、3 之結合可證明系爭專利更正後請求項1 不具進步性，業如前述，而證據2 、3 雖均未揭示系爭專利更正後請求項2 進一步限定之技術特徵，惟證據7 已揭示「座椅5 下方設有安全帽收納箱30，全罩型安全帽H 係採開口向上倒置方式，該安全帽長方向L2與車體前後方向之中心線L1形成角度α約40-50 度，安全帽採斜向方向收納」，與系爭專利之差別僅在於安全帽長方向L2與車體前後方向之中心線L1之形成角度，系爭專利爲90度，證據7 爲40-50 度，雖系爭專利採取安全帽之縱長方向對向車寬方向予以收置，以達成避免車體沿前後方向大型化之功效，惟證據7 說明書第17段亦揭示安全帽收納箱30之長徑方向與車體中心線相對呈斜向，達成車體後部的空間可增大之功效，就二者安全帽收納箱之長徑方向與車體方向一致之樣態相較，證據7 亦可同樣達成避免車體沿前後方向大型化之功效，且與其說明書所述之主要發明目的並不相悖；況證據7 已教示「可改變安全帽收納箱之軸線方向以達成改變座椅之長度及寬度之形態」，而系爭專利與證據7 所差別在於安全帽長方向L2與車體前後方向之中心線L1形成角度不同之技術特徵，爲所屬領域中具有通常知識者所能輕易完成；至系爭專利「對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置」之技術特徵，僅爲座部單純改變其寬度以因應安全帽縱長方向對向車寬方向予以收置，難認可產生無法預期的功效。從而，證據2 、3 、7 之組合自足以證明系爭專利更正後請求項2 不具進步性。

(三)證據2、3並未存在反向教示：

1.「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者；欲判斷相關先前技術對於申請專利之發明是否具有反向教示，必須就相關先前技術之實質內容予以判斷。例如，申請專利之發明爲一種環氧樹脂印刷電路材料，先前技術揭露聚醯胺樹脂印刷電路

材料，另揭露環氧樹脂材料具有可接受的安定性及某種程度的可撓性，但其較聚醯胺樹脂材料之性質爲差。由於該先前技術之實質內容未揭露環氧樹脂材料不可作爲印刷電路材料，亦即沒有排除申請專利之發明的教示或建議，因此對於申請專利之發明未構成反向教示。

2.原告雖主張因證據2 元件之整體架構，無法隨意轉變引擎方向，故具有反向教示云云。然有關進步性之比對，應著重熟悉該項技術者可自證據2 之結構獲得何種技術性啓發，而非僅爲機械性改造；本件由於證據2 、3 與系爭專利之差異僅爲機械性結構轉向，證據2 、3 亦未排除系爭專利發明之教示或建議，原告主張證據2 、3 存在反向教示，自難認有據。

(四)聲明：

1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

四、參加人主張：

(一)按專利法施行細則第20條第1 項規定：「獨立項之撰寫，以二段式爲之者，前言部分應包含申請專利之標的名稱及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以『其特徵在於』、『其改良在於』或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。」，而系爭專利申請專利範圍係採吉普森（Jepson）式寫法，其請求項1 、2 之前言部分均爲：「一種速克達型機車之行李箱，其係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台，引擎固定配置在擱腳台附近，該引擎係使汽缸部向前方突出並且包含乾式V 皮帶變速機，於該引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂，後輪支持於該後臂之後端部之速克達型機車。」，並以「特徵在於」爲連接詞，定義請求項1 之技術特徵爲「行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部。」，請求項2 之技術特徵爲「行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部。前述頭盔收置部作成可逆置頭盔，使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，更且對應於座部前後方向中途部之最大寬度部分予以配置。」，參照最高行政法院99年判字第1165號判決意旨，原告起訴狀第6 頁至第18頁所指之「氣缸部向前方突出」、「引擎包含乾式V 皮帶變速機」、「後臂設於引擎」等技術特徵，既經記載於系爭專利之前言部分，顯係針對習知技術爲說明，而屬系爭專利與先前技術共有之技術特徵，並非本案系爭專利請求項1 、2 之主

要技術特徵。準此，原告將上開系爭專利與先前技術共有之技術特徵與證據2 、3 、7 比對異同，而稱系爭專利具有進步性，顯屬無理。

(二)證據2 、3 之組合可證明系爭專利請求項1 不具進步性：

原告主張系爭專利發明課題係針對具有於前後方向長且大型引擎之速克達機車，提供一種可降低其重心及座位高度及可防止沿前後方向大型化之速克達型機車之行李箱；復主張證據2 、3 與系爭專利有以下之差異：證據2 、3 之氣缸部爲水平放置，而系爭專利請求項1 爲之氣缸則爲向前突出；證據2 、3 並未揭露V 皮帶變速機爲乾式或濕式，而系爭專利請求項1 則有明確揭露爲乾式V 皮帶變速機；且證據2 、3 皮帶變速機均配置在引擎後方，證據2 之可搖動地支持後輪2 之管部材24（即系爭專利之後臂）固設於框架管7 之托架25 、 證據3 之變速機52（即系爭專利之後臂）係設至於連接桿48，而系爭專利請求項1 則將後臂設於引擎之上；並稱證據2 、3 存在反向教示云云。惟查：

1.系爭專利之發明目的：

系爭專利說明書第4 頁已自承系爭專利之習知技術爲「速克達機車沿上下方向將引擎與支持後輪於後端部之傳動裝置一體化的所謂組合迴轉（Unit Swing）式引擎搖動自如地配設在作爲骨架構件的車架上，且於此引擎上側配置由座位啓閉的行李箱，於此行李箱內可收置頭盔等。」，而基於此種習知技術，系爭專利之發明所欲解決之問題爲：「此種裝置由於將行李箱配置於組合迴轉式引擎之上側以避免引擎等干涉，由於其提高行李箱高度至某一程度，故重心升高，同時，配置於此行李箱上側之座位高度亦升高。」、「又，由於收置於行李箱之頭盔方向以縱長方向朝向車體前後方向，故車體沿前後方向大型化。」，故系爭專利之目的顯在於提供「可降低其重心及座位高度及可防止沿前後方向大型化之速克達型機車之行李箱。」，參酌系爭專利請求項1 「其特徵在於：行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部。」，亦可知發明人之目的並非針對前後方向長且大型引擎之速克達機車，而係思考如何將此種行李箱設置於引擎上側，又可解決重心及座位偏高問題，系爭專利說明書第17頁第19行至第21行亦記載藉此構造達成之功效爲：「由於如此利用樞軸7 上方空間配置行李箱29之頭盔收置部29a ，降低此頭盔收置部29a 之位置，故可降低重心，同時可降低配至於其上之座位2 之高度」。綜上，系爭專利說明書並未顯示原告所謂發明課題在於

針對具有於前後方向長且大型引擎之速克達機車，原告所言顯非實在。

2.系爭專利與證據2、3之比對：

證據2 、3 與系爭專利均係爲解決速克達機車空間利用配置問題之專利，且於IPC 國際專利分類（international patent classification ）上，系爭專利之分類上爲B62J，證據2 分類爲B62M，證據3 分類爲B62M、B62J，自屬相同或相關之技術領域，合先敘明。

氣缸設置方向部分：

系爭專利說明書第5 頁已記載「具體而言，於引擎4 與後臂8 之間嵌裝後緩衝器48，又，引擎4 係如後述自曲柄箱4h朝車體前方略成水平突出氣缸部4a之4 行程並列2 氣缸引擎。」，可知系爭專利不僅呈現朝車體前方之設置，亦強調略成水平突出氣缸，顯係爲了降低座位高度而設計，此觀諸原告於105 年3 月31日所呈之舉發答辯理由書第4 頁即明。原告雖另主張證據2 使用朝向車寬方向之水平對向雙氣缸之構造並將引擎15後方之皮帶變速機21沿車寬方向配置，而以車寬方向作爲動力傳達方向，故而證據2 氣缸方向具有特殊意義云云，然就引擎氣缸部之配置，無論係系爭專利之向前突出，或證據2 、3 之向車寬方向突出，均在同一平面上，僅轉向不同，目的亦均係用於解決降低座位高度之課題，故縱證據2 、3 之氣缸部係向車寬方向突出，其目的仍均在使氣缸部維持水平，避免垂直向上增加座椅高度。是以原告上開主張除僅以先前技術之技術內容論證系爭專利之進步性外，亦顯有過度衍伸證據2 氣缸配置方向而產生之功效，自不足取。

皮帶變速機部分：

乾式與濕式皮帶變速機均爲業界習用之技術手段，系爭專利說明書就此亦未說明使用乾式V 皮帶變速機較使用濕式V 皮帶變速機有任何無法預期之功效或其差異何在；況證據2 第2 圖中亦揭示將引擎15與皮帶變速機21連結一體，已揭露系爭專利請求項1 「引擎係使其氣缸部向前突出並且包含乾式V 皮帶變速機」，且引擎15外殼與變速機21外殼緊密結合，構造亦與系爭專利之引擎包含乾式Ｖ皮帶變速機之結構類似，自難認系爭專利請求項1 具有進步性存在。

後臂設置於引擎部分：

原告主張證據2 之管部材24固設於框架管7 之托架25、證據3 之變速機52（即系爭專利之後臂）係設置於連接桿48，與系爭專利「引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如

之後臂」差別僅在於後臂（管部材24、變速機52）樞接位置在於車體或引擎；且於證據2 中，可搖動地支持後輪2 之管部材24，並非設置於引擎15，而係設於固設於框架管7 之托架25，且由於托架25具有某種程度之體積與重量，故將導致引擎之配置空間變窄、車體重量增加等問題發生」云云。惟查，將樞接位置設於引擎並非系爭專利之創見，早爲其他業界所習用（如證據5 ），且觀諸系爭專利說明書第8 頁第2 行至第3 行：「前述一對下車架5c的後端部擠壓成扁平狀，板狀托架5m分別固定於其後端部。引擎4 的曲柄箱4h的前下部以螺栓25固定於此托架5m上」，同頁第8 行至第12行「由於如上述藉由引擎4 安裝在車架5 上，引擎具有作爲車架組件一份子的機能，…」等記載，系爭專利顯仍須藉由車架5 及托架5m支撐引擎4 ，並非單純將後臂樞接於引擎即可產生「避免因托架而造成配置空間變窄、重量增加」之功效，已難認與證據2 、3 有何不同，況系爭專利甚至須另增左右一對下車架5c作爲補強架（系爭專利說明書第6 頁第6 行至第7 行），所產生之空間與重量增加顯然高於證據2 之托架25及證據3 之托架構件19B ，無法證明系爭專利有何進步性可言。

反向教示部分：

依106 年專利審查基準第2-3-24頁：於進步性之步驟2 「確定相關先前技術所揭露之內容時」，必須考量相關先前技術中所揭露的整體內容，包括其中對於申請專利之發明是否具有反向教示（teach away），而「反向教示」係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。若相關先前技術對於申請專利之發明具有反向教示，則可判斷具有肯定進步性之因素。例如，申請專利之催化劑包含鐵與鹼金屬，引證A 揭露將鐵加入催化劑，但明確排除將銻加入催化劑，引證B 揭露銻與鹼金屬可作爲催化劑之成分，二者具有相同的有利功效而有可替換性，即該二引證已揭露申請專利之發明的相關技術特徵無法結合，該發明所屬技術領域中具有通常知識者應不會得出以鐵與鹼金屬作爲催化劑之結論，因此對於申請專利之發明構成反向教示。惟本件有關引擎氣缸部之配置，無論是系爭專利之向前突出，或證據2 、3 之向車寬方向突出，均係用於解決降低座位高度之課題，且證據2 、3 之說明書亦無明確記載或實

質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，具有通常知識者自得將該氣缸在水平面設置於前後方，以解決相同之課題，若認本件亦符合反向教示，將不當擴大反向教示之適用範圍。

3.綜上，系爭專利之所有技術特徵均已爲證據2 、3 所揭露，原告並未針對請求項1 之技術特徵有何進步性進行說明，熟習此類技術之人員，自得利用申請前既有之技術或知識，而輕易完成系爭專利請求項1 之技術特徵，請求項1 自不具進步性。

(三)證據2 、3 、7 之組合可以證明系爭專利請求項2 不具進步性：

1.原告雖主張證據7 之發明目的及功效在於擴展車體後部之空間而使該處能裝備容量大之後行李箱，而向車寬方向之突出做某種程度的抑制，若要使證據7 之安全帽對應於底部前後方向中途部之最大寬度予以配置，則需使安全帽向後方移動，將造成安全帽收納箱30與後行李箱40之空間被壓縮云云，惟查系爭專利請求項2 應判斷是否具有進步性之技術特徵爲：「前述頭盔收置部作成可逆置頭盔，使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，更且對應於座部前後方向中途部之最大寬度部分予以配置。」，而證據7 已於第【0011】段揭示：「座椅5 的下方設有本發明安全帽收納箱30的裝置，該安全帽收納箱30係有可保護下顎的全罩型安全帽H ，且係採開口向上之上下方倒置的方式，且係由前面側向後側方向收納及有上部開口30a 之故，該安全帽H 係形成恰好被收容，亦就是其安全帽H 橫斷面的形狀係略爲成長圓形，故圖2 所示，該長徑方向係由車體前後方向的中心線L1對向斜方向，該中心線L1與長徑方向，該L2與車體前後方向之中心線L1形成角度α約40-50 度，因此，安全帽收納箱30由整體看來係非左右對稱形狀，以構成安全帽採斜向方向收納。」，從而，系爭專利之與證據7 之差異僅在於安全帽長方向L2與車體前後方向之中心線L1形成之角度，系爭專利係縱長方向對向車寬方向予以收置且呈約90度，而證據7 之縱長則與車寬形成約40至50度，且證據7 教示「可改變安全帽收納箱之軸線方向以達成改變座椅之長度及寬度之型態」，已揭示安全帽收納箱30之長徑方向與車體中心線相對呈斜向，達成車體後部的空間可增大之功效，實際上亦可達成系爭專利避免車體沿前後方向大型化之功效。從而，系爭專利單純改變其收納箱之寬度以因應安全帽縱長方向朝車寬方向收置，顯屬所屬領域中有通常知識者所能輕易完成，系爭專利之改變並無法產

生無法預期之功效。

2.綜上，系爭專利之所有技術特徵已於證據2 、3 、7 所揭露，熟習此類技術之人員，自得利用申請前既有之技術或知識，而輕易完成系爭專利請求項2 之技術特徵。

(五)並聲明：駁回原告之訴。

五、本件爭點經當庭協同兩造確認如下（見本院卷第177頁）：

(一)證據2 、3 之組合是否可以證明系爭專利請求項1 不具進步性？

(二)證據2 、3 、7 之組合是否可以證明系爭專利請求項2 不具進步性？

六、得心證之理由：

(一)系爭專利之申請日爲88年4 月23日，並於91年12月3 日核准審定，嗣於92年1 月11日公告，故本件應適用核准審定時即90年10月24日修正公布、91年1 月1 日施行之專利法。依該專利法施行細則第16條第2 項規定：「獨立項應載明申請專利之標的、構成及其實施之必要技術內容、特點。」，有關獨立項之撰寫方式，僅規定獨立項須載明申請專利之構成及其實施之必要技術特徵，並未詳細區分前言部分及其特徵部分，於舉發審查之比對部分，當依申請專利範圍獨立項所載之所有技術特徵逐一比對，方爲適當。準此，參加人依現行專利法施行細則第20條第1 項之兩段式（吉普森式Jepson）寫法之規定，主張系爭專利自陳爲先前技術並記載於前言部分之技術內容，並非系爭專利更正後請求項1 及請求項2 之主要技術特徵云云，尚有誤認，合先敘明。

(二)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，固得依系爭專利核准時專利法第21條、第22條第1 項前段之規定申請取得發明專利，惟其發明如「爲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」，仍不得取得發明專利，亦爲同法第22條第2 項所明定。

(三)系爭專利技術分析：

1.系爭專利提供一種可降低重心及座位高度之速克達型機車行李箱，其係於把手1 與座位2 之間設有低車架式主撐腳台3，於該主撐腳台3 附近，引擎4 固定配置在車架5 上，該引擎4 上設有以前端部之樞軸7 爲中心上下搖動自如之後臂8，後輪10支持於該後臂8 後端部之速克達型機車，行李箱29配置於前述座位2 下側，該行李箱29於前述引擎4 與後輪10之間的樞軸7 上方空間內配置頭盔收置部29a （其主要圖式如本判決附圖一、(一)至(三)所示）。

2.系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利於105 年9 月21日公告更正後申請專利範圍共計2 個請求項，皆爲獨立項。請求項之內容如下：「1.一種速克達型機車之行李箱，其係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台，引擎固定配置在該擱腳台附近，該引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式V 皮帶變速機，於該引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂，後輪支持於該後臂之後端部之速克達型機車，特徵在於，行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部。2.一種速克達型機車之行李箱，其係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台，引擎固定配置在該擱腳台附近，該引擎係使其氣缸部向前方突出並且包含乾式V 皮帶變速機，於該引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂，後輪支持於該後臂之後端部之速克達型機車，特徵在於，行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部，前述頭盔收置部作成可逆置頭盔，使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，更且對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置。」

(四)舉發證據技術分析：

1.證據2 爲西元1991年7 月29日公開之日本實用新案平3-75093 「自動二輪車」專利案，其公開日早於系爭專利申請日，可爲系爭專利之先前技術。證據2 揭示速克達型機車之行李箱，其係於把手9 與座位3 之間設有低車架式擱腳台5 ，引擎15固定配置在該擱腳台5 附近，該引擎15係使其氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置（說明書第3 頁第7 至8 行）並且包含皮帶變速機21，管構件24之前端經由樞軸26樞接於框架管7 之托架上，後輪2 可經由管構件24在樞軸26的周圍上下搖動自如的被支持，行李箱配置於前述座位3 下側，該行李箱於前述引擎15與後輪2 間之樞軸26上方空間內配置頭盔收置部（其主要圖式如本判決附圖二所示）。

2.證據3 爲西元1988年5 月11日公開之日本特開昭00-000000「速克達型小型車輛」專利案，其公開日早於系爭專利申請日，可爲系爭專利之先前技術。證據3 揭示速克達型機車之行李箱30，其係於把手與座位S 之間設有低車架式擱腳台24，原動機40固定配置在該擱腳台24附近，該原動機40係使其氣缸部44呈水平且朝向車體寬度配置（說明書第4 圖）並且包含皮帶變速機52，皮帶變速機52之蓋體54前端部55之腕部55A 上下傾動自如地支持於固設在車架14之主支持架ST用托架構件19B （說明書第724 頁右下欄第8 至13行），後輪RW

可經由皮帶變速箱54上下搖動自如的被支持，行李箱30配置於前述座位S 下側，該行李箱於前述原動機40與後輪RW間之腕部55A 上方空間內配置頭盔收置部（其主要圖式如本判決附圖三所示）。

3.證據7 爲西元1997年12月16日公開之日本特開平0-000000「速克達型車輛」專利案，其公開日早於系爭專利申請日，可爲系爭專利之先前技術。證據7 揭示一種速克達車輛，座椅5 下方設有安全帽收納箱30，全罩型安全帽H 係採開口向上倒置方式，該安全帽長方向L2與車體前後方向之中心線L1形成角度α約40~50 度，安全帽採斜向方向收納（其主要圖式如本判決附圖四所示）。

(五)證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

原告固主張證據2 、3 之技術特徵與系爭專利有明顯差異，通常知識者無法輕易思及系爭專利之課題及目的，更無法輕易將證據2 、3 之技術內容變更爲系爭專利之發明；且證據2 、3 均存在反向教示，難以將車輛重心設置於期望之位置，亦無法變更氣缸朝向云云，經查：

1.證據2 圖式第1 圖揭示自動二輪車把手9 與座位3 之間設有低車架式擱腳台5 可對應系爭專利請求項1 之速克達型機車行李箱係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台；證據2 圖式第1 圖揭示引擎15固定配置在擱腳台5 附近可對應系爭專利請求項1 之引擎固定配置在該擱腳台附近；證據2 圖式第2 圖揭示引擎15係具有氣缸部並包含皮帶變速機21可對應系爭專利請求項1 之引擎氣缸包含皮帶變速機；證據2 圖式第1 圖揭示管構件24之前端經由樞軸26樞接於框架管7 之托架，後輪2 經由管構件24在樞軸26的周圍上下搖動自如的被支持；證據2 圖式第1 圖揭示行李箱配置於座位3 下側，該行李箱於引擎15與後輪2 間樞軸26上方空間配置頭盔收置部，已揭露系爭專利請求項1 之行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部等技術特徵。綜上比較，固可知證據2 並未揭露系爭專利請求項1 「引擎係使其氣缸部向前方突出並包含乾式V 皮帶變速機」及「引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂」等技術特徵。

2.然查：

系爭專利主要目的係將行李箱配置於組合迴轉式引擎之上側，以避免引擎等干涉，並提供一種可降低車體重心及其座位高度之速克達型機車之行李箱。而證據2 所揭示引擎15係使氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，並包含皮帶變速機21，

其水平配置之氣缸部在同一平面，證據3 圖式第4 圖亦揭示引擎40係使氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，證據2 、3 兩者氣缸部在同一平面上，其等與系爭專利之「將氣缸部向前方突出」特徵雖略有差異，惟氣缸部仍在同一平面或高度上，均同樣可解決降低機車車體重心及其座位高度之問題，為該發明所屬技術領域具有通常知識者依上開證據可輕易完成。

證據2 圖式第2 圖已揭示引擎15包含皮帶變速機21，雖未詳細界定為濕式或乾式變速機，惟系爭專利說明書並未詳細記載乾式或濕式V 皮帶變速機之差異，以及兩者間採用乾式V 皮帶變速機相較於濕式V 皮帶變速機之優點，且乾式、濕式V 皮帶變速機之差異係以機車離合器是否浸泡在機油內作為區分，均為業界所習用之變速機型式，自難認系爭專利所採用乾式V 皮帶變速器具有何無法預期之功效增進；再者，證據2 圖式第1 圖揭示管構件24之前端經由樞軸26樞接於框架管7 之托架，後輪2 經由管構件24在樞軸26的周圍上下搖動自如的被支持，證據3 圖式第3 圖4 亦揭示後輪RW經由變速機構52樞接於引擎40所連接車架連接桿48之樞軸50；證據2 所揭示管構件24樞接於框架管7 ，以及證據3 所揭示變速機構52樞接於車架連接桿48，係採搖動式後臂樞接於車體車架之樞軸技術內容，雖與系爭專利以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂，直接樞接於引擎上之技術有所差異，惟上述後臂樞接點差異僅為速克達型機車業界所習用之樞接位置改變，其所欲解決之問題相同，為該所屬技術領域具有通常知識者所能輕易修飾或改變而完成者，且未產生無法預期之功效。

系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂」特徵，固與證據2 、3 所採搖動式後臂樞接於車體車架之技術內容有所差異，惟原告所指證據2 、3 將使引擎之配置空間變窄、車體重量增加等問題，皆不改變證據2 、3 後臂樞接點對於引擎配置空間與車體重量之差異，且此僅為速克達型機車業界所習用之樞接位置改變，所欲解決之問題相同，為該所屬技術領域具有通常知識者所能輕易修飾或改變而完成者，亦未產生無法預期之功效。

3.至原告主張證據2、3存在反向教示部分：

(1)查證據2 欲解決先前技術中因引擎至後輪為止之傳動系統變長，且因重量較重之構件分散於車體，而難以將車輛重心設置於期望位置之課題，其主要係藉由配重位置改變，調整水平軸向之重心位置，未明確指出車體垂直重心改變有所改變

，而若將證據2 之引擎配置方式改爲如系爭專利向前方突出之氣缸構件，固然會改變車體水平軸向之重心位置，但引擎發動機高度若設置於較低之位置，亦同時會降低車體之垂直重心位置，可知證據2 引擎配置改變所欲解決問題與系爭專利之發明目的相同，且爲該所屬技術領域具有通常知識者所能輕易修飾或改變而完成，並未實質隱含排除系爭專利發明之教示或建議。

(2)證據3 圖式第3 圖已清楚揭示後輪RW經由變速機構52連接車架連接桿48之樞軸50，再向前樞接於引擎即原動機40，變速機構52係以間接傳動方式連接至車輛前方的原動機，其變速機構52與原動機40之傳動連接方式，當然可對應系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂，後輪支持於該後臂之後端部之速克達型機車」；且證據3 藉前述間接傳動方式使得配重位置改變，調整車體水平軸向之重心位置，其所欲解決問題亦仍與系爭專利之發明目的具相關聯性；另關於引擎發動氣缸之散熱功能，係以其表面金屬材質選用與車輛行進時強制導引風向所產生之主要冷卻方式，使得行走中之車輛能夠達到充分散熱效果，證據3 雖設置冷卻風扇CF，惟其對於罩殼SH所誘導之風動氣流走向，其散熱效果應爲氣缸及氣流接觸面積有關，與氣缸水平是否沿車寬設置方式並未產生絕對之影響，況證據3 對於冷卻走行風之冷卻效果亦非該發明所主要訴求之目的。準此，系爭專利請求項1 之特徵爲該所屬技術領域參酌證據3 所揭示內容所能輕易修飾或改變而完成者，亦未具有反向教示甚明。

4.綜上，證據2 、3 皆爲速克達型機車之行李箱相關技術領域，兩者具有實質相同之構件，證據2 、3 在速克達型機車之作用與功能相同，該所屬技術領域中具有通常知識者自有相互參酌組合兩者技術內容的動機，故整體觀之，證據2 、3 之組合已揭露系爭專利請求項1 之實質技術特徵，且系爭專利請求項1 相對於證據2 、3 之組合亦不具有無法預期之功效，準此，證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，原告上開主張，自難認有據。

(六)證據2 、3 、7 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性：

原告雖主張：系爭專利可使頭盔收置部向下凸出之部分配合空間配置，更能有效地利用樞軸上方空間配置行李箱之頭盔收置部，證據2 、3 、7 與系爭專利更正後請求項2 皆有明顯差異；且被告忽略證據7 之安全帽收納箱30並非設置於最大寬度部份，證據7 將安全帽收納箱30與後行李箱40之間空

間被壓縮，存在反向教示云云（見本院卷第33至40頁），經查：

1.證據2 圖式第1 圖揭示自動二輪車把手9 與座位3 之間設有低車架式擱腳台5 可對應系爭專利請求項1 之速克達型機車行李箱係於把手與座位之間設有低車架式擱腳台；證據2 圖式第1 圖揭示引擎15固定配置在擱腳台5 附近可對應系爭專利請求項1 之引擎固定配置在該擱腳台附近；證據2 圖式第2 圖揭示引擎15係具有氣缸部並包含皮帶變速機21可對應系爭專利請求項1 之引擎氣缸包含皮帶變速機；證據2 圖式第1 圖揭示管構件24之前端經由樞軸26樞接於框架管7 之托架，後輪2 經由管構件24在樞軸26的周圍上下搖動自如的被支持；證據2 圖式第1 圖揭示行李箱配置於座位3 下側，該行李箱於引擎15與後輪2 間樞軸26上方空間配置頭盔收置部，已揭露系爭專利請求項1 之行李箱配置於前述座位下側，該行李箱於前述引擎與後輪間之樞軸上方空間內配置頭盔收置部等技術特徵，固足認證據2 並未揭露系爭專利請求項1 「引擎係使其氣缸部向前方突出並包含乾式V 皮帶變速機」、「引擎中設有以前端部之樞軸爲中心上下搖動自如之後臂」及「頭盔收置部作成可逆置頭盔，使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，且對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置」等技術特徵，證據2 、3 亦皆未揭示系爭專利請求項2 之「頭盔收置部作成可逆置頭盔，使該頭盔縱長方向對向車寬方向予以收置，更且對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置」特徵。

2.惟查，證據7 圖式第1 、2 圖已揭示收納箱30可收納全罩型安全帽H 開口向上倒置方式，且安全帽長方向L2與車體前後方向中心線L1並非平行，形成角度爲40~50 度斜方向設置（夾角非爲0 ），與系爭專利之頭盔對應於座部前後方向中途部之最大寬度部份予以配置（系爭專利夾角爲90度），差異僅在於系爭專利之安全帽長方向與車體前後方向中心線角度之不同；又有關安全帽之收納方向，系爭專利請求項2 主要記載安全帽縱長方向以車寬方向予以收置，以達成避免車體沿前後方向大型化之功效，而證據7 揭示安全帽收納箱30之長徑方向與車體中心線呈斜向設置，主要雖係改變習知安全帽設置方式（夾角非爲0 ），使得安全帽收納箱30往寬度略微增大，達成車體後部空間增大之明顯功能，惟亦可使安全帽收納箱30之長度略減小，同時達成系爭專利避免車體沿前後方向大型化之功效。

3.至原告所稱反向教示部分，查系爭專利之其他目的固在於提

供可防止車體沿前後方向大型化之速克達型機車之行李箱，然證據7 所揭示安全帽收納箱30之長徑方向與車體中心線呈斜向設置，使得安全帽收納箱30往寬度略微增大，並使得機油箱50與燃料箱51可設置兩側而不須改變位置，其配置亦不改變後方行李箱40之原有位置，除了安全帽收納箱30空間增大之明顯功能外，同時有維持車體後部行李箱40空間之功效，是證據7 所達成之功效與系爭專利之「可防止車體沿前後方向大型化之速克達型機車之行李箱」之發明目的顯屬相同，難認證據7 存有何反向教示；且原告所指證據7 無法配置大容量之機油箱50和燃料箱51乙節，亦可經由車體內部垂直方向引擎室與發動機之配置，達到旨揭擴大機油箱50和燃料箱51之功能。從而，原告此部分主張，亦屬無據。

4.綜上，證據2 、3 、7 皆爲速克達型機車之行李箱相關技術領域，三者具有實質相同之構件，在速克達型機車之作用與功能相同，該所屬技術領域中具有通常知識者自有相互參酌組合三者技術內容的動機；故整體觀之，證據2 、3 、7 之組合已揭露系爭專利請求項2 之實質技術特徵，且系爭專利請求項2 相對於證據2 、3 、7 之組合亦不具有無法預期之功效，準此，證據2 、3 、7 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性甚明。

七、綜上所述，證據2 、3 之組合足以證明系爭專利請求項1 不具進步性，證據2 、3 、7 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性，是以系爭專利已違反核准時專利法第22條第2 項規定，而應予以撤銷。從而，被告所爲「請求項1 至2 舉發成立，應予撤銷」之原處分並無違誤，訴願機關訴願駁回之決定亦無不合，原告徒執前詞，聲請撤銷原處分及訴願決定，爲無理由，應予駁回。

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

據上論結，本件原告之訴爲無理由，爰依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　華　民　國　107　年　2　月　26　日

智慧財產法院第三庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　蔡志宏

法　官　黃珮茹

以上正本係照原本作成。

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）。
上訴時應委任律師爲訴訟代理人，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，得例外不委任律師爲訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師爲訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師爲訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或爲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爲專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認爲適當者，亦得爲上訴審訴訟代理人	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爲專利代理人者。 4.上訴人爲公法人、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，而得爲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　107　年　3　月　5　日

書記官　鄭楚君