最　高　行　政　法　院　判　決

108年度上字第576號

上　訴　人　山葉發動機股份有限公司
代　表　人　近藤 重大
訴訟代理人　陳初梅　律師
　　郭家佑　專利師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
參　加　人　三陽工業股份有限公司
代　表　人　吳清源
訴訟代理人　蘇清澤　專利代理人
　　吳爾軒　專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國108年4月18日智慧財產法院107年度行專訴字第82號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、事實概要：

緣上訴人於民國104年12月22日以第104143218號「氣冷式引擎單元」專利案向被上訴人申請發明專利（優先權日為103年12月22日），經被上訴人審查後於105年10月28日審定准予專利（下稱系爭專利）。嗣參加人於106年11月24日向被上訴人就系爭專利提出舉發，經被上訴人編為第104143218N01號舉發案進行審查，並於107年7月27日舉行聽證後，以107年8月20日（107）智專三（三）05147字第10720765930號舉發審定書為「請求項1至6舉發成立、應予撤銷」之處分（下稱原處分，此經聽證作成之行政處分，依行政程序法第109條規定，免除訴願程序），上訴人不服乃向智慧財產法院（110年7月1日更名為智慧財產及商業法院，下稱原審）

提起行政訴訟，訴請撤銷原處分。原審因認本件訴訟之結果，如原處分應予撤銷，參加人之權利或法律上利益將受損害，爰裁定命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟。嗣原審以107年度行專訴字第82號行政判決（下稱原判決）駁回本件訴訟，上訴人不服，提起上訴。

二、上訴人起訴主張、被上訴人暨參加人在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

三、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：

（一）證據2、3、4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性

1. 證據3之引擎單元5、引擎10、散熱片33、排氣管38，可分別對應於系爭專利請求項1之氣冷式引擎單元、引擎本體、散熱部、排氣通路部。是以，證據3已揭露系爭專利請求項1「一種氣冷式引擎單元，其特徵在於包括：引擎本體，形成至少1個燃燒室；散熱部，其使於上述引擎本體產生之熱自上述引擎本體之表面散熱；排氣通路部，其將形成於上述燃燒室之排氣埠與向大氣釋放排氣之大氣釋放口連接，供排氣於其內部自上述排氣埠朝向上述大氣釋放口流動」之技術特徵。

2. 證據5之摩托車年鑑之第323至367頁機車介紹照片、配件、規格及第394至398頁之規格表，揭露光陽、三陽、山葉及宏佳騰之多款機車採氣冷式引擎，皆具有10以上的壓縮比。即氣冷式引擎具壓縮比10以上，已屬系爭專利優先權日前市售機車常見之引擎規格。是以，證據5已揭露系爭專利請求項1氣冷式引擎及壓縮比為10以上之技術特徵。

3. 證據4圖1揭露該引擎1之排氣前管3上裝設一披覆有觸媒的蕊板5，由引擎1之燃燒室至披覆有觸媒的蕊板5之上游端為止之路徑長度較披覆有觸媒的蕊板5至尾管21出口之路徑長度為短；另證據4說明書第6頁記載「…為使引擎廢氣先行與觸媒接觸而產生加溫作用，上述前置型觸媒轉化器

一般都設於廢氣排放管道內較接近引擎且管徑較狹小的位置…」。是以，證據4已揭露系爭專利請求項1「及燃燒室接近配置觸媒，其配置於上述排氣通路部內；且上述排氣通路部之自上述排氣埠至上述燃燒室接近配置觸媒之上游端為止之路徑長度較上述排氣通路部之自上述燃燒室接近配置觸媒之下游端至上述大氣釋放口為止之路徑長度短」之技術特徵。

4. 證據3與證據5屬燃燒發動機之相同技術領域，該所屬技術領域中具有通常知識者於設計製造證據3之機車燃燒發動機時，本會參酌證據5所揭露市售機車引擎既有之規格；而證據4為配合證據3、5使燃燒發動機符合廢氣排放標準所應具備之物，該所屬技術領域中具有通常知識者設置證據3、5之機車燃燒發動機所必須具有之觸媒時，自會有動機參酌證據4之技術內容，蓋無論水冷式或氣冷式引擎均需觸媒轉換器以迎合愈趨嚴格的廢氣標準；證據3、4、5均包含燃燒發動機所具有的引擎散熱及排氣之功能，是以該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機組合證據3、4、5之技術內容，以達到縮短觸媒活化所需時間之功效，而輕易完成請求項1之發明，足認請求項1不具進步性。準此，證據3、4、5之組合既足以證明系爭專利請求項1不具進步性，則證據2、3、4、5之組合當亦足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

5. 上訴人雖稱：因技術偏見⑴：假設於氣冷式引擎單元中提高壓縮比，則排氣溫度會上升，故為了抑制觸媒之劣化，無法將觸媒配置於引擎本體之近處；⑵：假設於氣冷式引擎單元中，如為了將觸媒之活化所需之時間縮短化而將觸媒配置於引擎本體之近處，則無法提高壓縮比。因此，過去捨棄不採用系爭專利於氣冷式引擎單元採用之「將觸媒配置於燃燒室近處，且使壓縮比變高」技術手段，該技術方案解決兼顧上述二者之困難，故依據現行專利審查基準第二篇第3.4.2.3.3節之規定，因系爭專利發明克服技術

偏見，故具有進步性之因素云云。經查，上訴人所稱技術偏見⑴、⑵之事實基礎，與系爭專利說明書第1頁所載「氣冷式引擎單元之壓縮比較低。因此，若將觸媒配置於引擎本體之近處，則有觸媒過熱而因熱劣化之虞」及第24頁所載「如根據表1可知，壓縮比越高，則排氣之溫度越低」之內容，恰為相反，故上訴人所稱之技術偏見⑴、⑵自不存在。次查，系爭專利說明書雖記載為了防止爆震，而將氣冷式引擎之壓縮比設定較低，惟由證據5可知系爭專利優先權日前，氣冷式引擎並不以降低壓縮比作為防止爆震之主要技術手段，是以上訴人所稱上述技術偏見，亦難認定為系爭專利優先權日前或該發明所屬技術領域者因偏離客觀事實的認識所導致之技術偏見。再者，依據財團法人車輛研究測試中心於2010年在知識庫網頁發布之觸媒工作溫度相關內容（參舉發附件1）可知，觸媒轉換器之正常工作溫度係介於400~600℃，且一般觸媒皆設置於車輛排氣管之前段或中段位置。而由系爭專利說明書第24頁之記載可知，不論壓縮比11或9.5之排氣管溫度，皆在觸媒轉換器正常工作溫度400~600℃內，根本不會有上訴人所稱觸媒轉換器劣化的問題，故上訴人以所屬技術領域中具有通常知識者對於引擎高壓縮比與觸媒配置位置兩者存在技術偏見等理由，並不足採。

6. 上訴人復稱證據5之「2012年全球摩托車規格表」之規格無法證明與2012年所販賣之機車實品相符，故證據5並未具備顯示氣冷式引擎單元中壓縮比之設定對於氣冷式引擎單元引起的技術性作用之證據能力，蓋證據5對此完全未有任何記載或教示云云。惟查，參加人提出該證據5，係由摩托車雜誌於2012年(原判決誤載為102年)1月20日出版之「2012摩托車年鑑」正本，並引據其中2012年全球摩托車規格表之第323至367頁機車介紹照片、配件、規格及第394至398頁之規格表，證明2012年時全球各地總計共有86款之多的機車採用氣冷式引擎及壓縮比為10以上之設計，

足以顯示已是當時該技術領域中通常知識者知悉之設計；且其中所引據之多款機車分屬參加人與上訴人製造銷售，如規格記載有誤，上訴人當可輕易指出錯誤，惟上訴人並未舉出有何具體錯誤，故上訴人所稱不可採。

（二）證據2、3、4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性

1. 系爭專利請求項2直接依附於請求項1，其附屬技術特徵係進一步界定請求項1其包括控制上述氣冷式引擎單元之動作之控制裝置，上述控制裝置包含：怠速停止控制部，其係若於上述氣冷式引擎單元之運轉中滿足特定之怠速停止條件，則使上述氣冷式引擎單元之運轉自動停止；及再起動控制部，其係若於藉由上述怠速停止控制部使上述氣冷式引擎單元之運轉停止之狀態下滿足特定之再起動條件，則使上述氣冷式引擎單元之運轉再起動。證據2、3、4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，證據6之ECU（電子控制單元）100、怠速停止控制部111及引擎再起動控制部112可分別對應於請求項2之控制裝置、怠速停止控制部及再起動控制部，以滿足怠速停止條件與再起動條件，是以，證據6已揭露系爭專利請求項2之附屬技術特徵。

2. 由於證據3、4、5、6均屬「燃燒發動機」之技術領域，均包含「燃燒、排氣與產生動力」之功能；故該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據3、4、5、6之技術內容，達到請求項2之縮短觸媒活化所需時間之功效，是請求項2可依證據3、4、5、6所揭示技術內容簡單組合變更而輕易完成，不具進步性。

（三）證據2、3、4、5、6、7之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性

1. 系爭專利請求項3依附於請求項1或2，其附屬技術特徵係進一步界定請求項1或2，包括：爆震感測器，其檢測於上述引擎本體產生之爆震；點火裝置，其對上述燃燒室內之

燃料點火；控制裝置，其根據上述爆震感測器之信號控制上述點火裝置之點火正時。此外，證據2、3、4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，證據2、3、4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，已如前述。又查證據7圖1已揭示控制單元ECU200可接收爆震感測器300之訊號以控制點火開關312是否要延遲點火或提前點火之技術內容。其中證據7之爆震感應器300、點火開關312及控制單元ECU200可分別對應於請求項3之爆震感測器、點火裝置及再起動控制部，以滿足防止產生爆震，是證據7已揭露系爭專利請求項3之附屬技術特徵。

2. 由於證據3、4、5、6、7均屬「燃燒發動機」之技術領域，均包含「燃燒、排氣與產生動力」之功能，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據3、4、5、6、7之技術內容，達到請求項3之縮短觸媒活化所需時間之功效，故請求項3自可依證據3、4、5、6、7所揭示技術內容簡單組合變更而輕易完成，不具進步性。

（四）證據2、3、4、5、6、8之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性

1. 系爭專利請求項4依附於請求項1或2，其附屬技術特徵係進一步界定請求項1或2，包括：氧感測器，其配置於上述排氣通路部之較上述燃燒室接近配置觸媒更靠排氣之流動方向之上游之位置，檢測上述排氣通路部內之排氣之氧濃度；燃料供給裝置，其向上述燃燒室內供給燃料；及控制裝置，其根據上述氧感測器之信號控制上述燃料供給裝置之燃料供給量。此外，證據2、3、4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，證據2、3、4、5、6 之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，已如前述。又查證據8之氧感測器36、燃料之注入器8及電子控制裝置41可分別對應於請求項4之氧感測器、燃料供給裝置及控制裝置，以滿足氧感測器靠近燃燒室接觸較高的排氣溫度，是以，證據8已揭露系爭專利請求項4之附屬技術特徵。

2. 由於證據3、4、5、6、8均屬「燃燒發動機」之技術領域，均包含「燃燒、排氣與產生動力」之功能；是以，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據3、4、5、6、8之技術內容，達到請求項4之縮短觸媒活化所需時間之功效，故請求項4可依證據3、4、5、6、8所揭示技術內容簡單組合變更而輕易完成，不具進步性。

（五）證據2、3、4、5、6、8、9之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性

1. 系爭專利請求項5依附於請求項1或2，其附屬技術特徵係進一步界定請求項1或2，包括：進氣通路部，其將形成於上述燃燒室之進氣埠與自大氣吸入空氣之大氣吸入口連接，供空氣於其內部自上述大氣吸入口朝向上述進氣埠流動；點火裝置，其對上述燃燒室內之燃料點火；燃料供給裝置，其向上述燃燒室內供給燃料；燃燒室接近配置節流閥，其係設置於上述進氣通路部者，且配置於上述進氣通路部之自上述大氣吸入口至上述燃燒室接近配置節流閥為止之路徑長度較上述進氣通路部之自上述燃燒室接近配置節流閥至上述進氣埠為止之路徑長度長之位置；燃燒室接近配置節流開度感測器，其檢測上述燃燒室接近配置節流閥之開度；引擎旋轉速度感測器，其檢測引擎旋轉速度；及控制裝置，其根據上述燃燒室接近配置節流開度感測器之信號與上述引擎旋轉速度感測器之信號，進行上述燃料供給裝置之燃料供給量之控制與上述點火裝置之點火正時之控制。此外，證據2、3、4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，證據2、3、4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，已如前述。又查證據8之吸氣管2、點火感應圈27、燃料之注入器8、節流閥5、節流開度感測器6、車速感測器102、電子控制裝置41及證據9之進氣管90之自大氣吸入口至汽缸頭85接近配置節流閥體93為止之路徑長度較進氣管之自汽缸頭85接近配置節流閥體93至進氣歧管94為止之路徑長度長之位置，可分別對應

於請求項5之進氣通路部、點火裝置、燃料供給裝置、節流閥、節流開度感測器、旋轉速度感測器、控制裝置及節流閥設置於進氣通路部，且配置於進氣通路部之自大氣吸入口至燃燒室接近配置節流閥為止之路徑長度較進氣通路部之自燃燒室接近配置節流閥至進氣埠為止之路徑長度長之位置，以滿足節流閥配置於靠近燃燒室之位置，是以，證據8、9已揭露系爭專利請求項5之附屬技術特徵。

2. 由於證據3、4、5、6、8、9均屬「燃燒發動機」之技術領域，均包含「燃燒、排氣與產生動力」之功能；是以，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機結合證據3、4、5、6、8、9之技術內容，達到請求項5之縮短觸媒活化所需時間之功效，故請求項5可依證據3、4、5、6、8、9所揭示技術內容簡單組合變更而輕易完成，不具進步性。

（六）證據2、3、4、5、6、7之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性

系爭專利請求項6依附於請求項1或2，其附屬技術特徵係進一步界定請求項1或2，包括：進氣通路部，該進氣通路部將形成於上述燃燒室之進氣埠與自大氣吸入空氣之大氣吸入口連接，供空氣於其內部自上述大氣吸入口朝向上述進氣埠流動，且該氣冷式引擎單元不包含設置於上述進氣通路部且檢測上述進氣通路部之內部壓力的進氣壓感測器，以及設置於上述進氣通路部且檢測上述進氣通路部內之溫度之進氣溫度感測器。此外，證據2、3、4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性，證據2、3、4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，已如前述。又查證據7圖1已揭示該發動機100具有進氣管路，以使空氣由大氣吸入口朝進氣埠流動，且該進氣管路上並沒有裝設溫度感測器和壓力感測器，是證據7已揭露系爭專利請求項6之附屬技術特徵。而證據3、4、5、6、7之組合動機，亦如前述，故證據2、3、4、5、6、7之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性。綜上所述，系爭專利

上揭請求項均違反核准時專利法第22條第2項之規定，故被上訴人所為撤銷專利權之處分，並無違誤等由，乃判決駁回上訴人在原審之訴。

四、上訴意旨略以：

（一）審查進步性時，如涉及複數引證之技術內容的結合，不得以複數引證之技術內容恣意加以拼湊，即謂該發明為所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成，以免後見之明。此外，本院108年度判字第30號及第70號判決中，其援用之證據2及證據3皆具有相關連之基本結構或必備構件，本院亦未以此即認該等證據有組合動機。據此，本件證據3至5縱具有某些相同的基本結構或必備構件，惟各引證所欲解決問題、功能或作用各不相同，且未提供組合該等證據之教示或建議，原判決僅憑藉「均屬燃燒發動機」之相關領域，即認技藝人士必能輕易組合該等證據，已過度簡化燃燒發動機領域之技術種類與困難度，對於組合該等證據之技術內容實未說明其動機存在之具體理由，屬判決理由不備。

（二）證據4僅提及為迎合愈趨嚴格的廢氣排放標準，業者皆會在廢氣排放管道上設置觸媒轉化器（自整體內容觀之，此非指前置型觸媒轉化器），證據4並未指出為迎合「廢氣排放標準」，即必須設置「『前置型』觸媒轉化器」，亦即證據4並未揭露「廢氣排放標準」與「前置型觸媒轉化器」有必然之關聯性。惟原判決卻以「廢氣排放標準」為根據，認定存在可將證據4之「前置型觸媒」與證據3、證據5組合之動機，但對於「廢氣排放標準」卻未予調查，亦未說明「廢氣排放標準」之正確名稱、具體規範內容、該標準與證據3至5以及系爭專利技術特徵之關係，亦無為何「廢氣排放標準」可提供技藝人士組合先前技術之動機之具體理由，顯為判決不備理由。

（三）參加人於舉發階段雖提交2012年摩托車年鑑正本，惟此與證據5並不相同，觀諸參加人於舉發理由指明：「證據5係

2012年公開之摩托車年鑑影本」、「證據5揭示之2012年全球摩托車規格表，其中……」另被上訴人於舉發階段時送交予上訴人，並據以為爭執之證據5內容亦僅有4頁（即2012年摩托車年鑑封面、第394、396、398頁），並不包括原判決所指之「摩托車年鑑第323至367頁機車介紹照片、配件、規格」，故該年鑑第323至367、395、397頁自非證據5之範圍，亦非被上訴人作成原處分之基礎，上訴人更自始不知基於證據5之舉發理由尚包含其他部分，無從加以答辯。原審未命訴訟當事人就該年鑑此部分進行辯論，即據此作為判決內容，違反行政訴訟法第141條規定以及當事人主義，並對上訴人造成突襲。

（四）證據5僅為一般車輛規格表，並未揭露是否將觸媒配置於燃燒室近處，以及所列車輛採用何種方式防止爆震，亦毫未教示在氣冷式引擎單元中壓縮比設定會對氣冷式引擎單元造成如何的技術性作用；縱使由證據5可知降低壓縮比有時並非作為防止爆震之技術手段，但仍不能僅由此即認定上訴人主張之技術偏見不存在。換言之，類似證據5所揭露之高壓縮比的氣冷式引擎車輛，可能就是採用延遲「點火時間」的方法以抑制爆震，此時技藝人士將產生「無法將觸媒靠近引擎本體之燃燒室配置」之技術偏見。此外，上訴人於原審提出證據5所列舉之具有壓縮比10以上之氣冷式引擎之機車的使用說明書（原證2~5）中，其觸媒皆為遠離引擎燃燒室配置者，可證其等與系爭專利「將觸媒靠近燃燒配置」之技術特徵有根本上之差異，亦可佐證上訴人所主張之技術偏見確實存在。原判決既已先認定可輕易組合前案證據以完成系爭專利技術，亦即存有否定進步性之因素，自應對於上訴人於原審所提出之「發明克服技術偏見」之輔助性判斷進步性因素予以詳加考量並給予理由，惟原判決對此卻未置一詞，而有判決理由不備之違法。

（五）舉發附件1所記載者係汽車用觸媒轉換器，而汽車一般皆為水冷式引擎單元，其排氣溫度本較氣冷式引擎單元之排氣溫度低，故縱使接近燃燒室配置觸媒，亦不會發生觸媒之熱劣化的問題。原判決以「水冷式引擎單元」之技術資料否定氣冷式引擎單元中存在之技術偏見，顯然違反經驗及論理法則。

（六）系爭專利說明書第1頁所載之「氣冷式引擎單元之壓縮比較低。因此，若將觸媒配置於引擎本體之近處，則有觸媒過熱而因熱劣化之虞」，係因降低壓縮比後，將減少活塞運動之動能輸出比例，以致排氣所含熱能增加而溫度升高，旨在說明發明所屬領域中具有通常知識者，並無將觸媒靠近引擎配置之動機，與上訴人主張之技術偏見並不矛盾。此外，系爭專利說明書之表1為「怠速運轉狀態或接近其之運轉狀態」之排氣溫度，通常運轉狀態之排氣溫度將會較高，且此溫度值亦可能因不同車輛設定或運轉條件而升高，因此無法保證在所有情形下皆不會超出觸媒正常工作溫度範圍。至系爭專利說明書第24頁及表1所載內容，為系爭專利克服技術偏見所得之發明成果，原判決卻以系爭專利之發明成果，作為技術偏見不存在之理由，顯倒果為因，其論述邏輯有重大錯誤、違反論理法則。

（七）證據4前置型觸媒轉換器乃97年公告之技術，證據5（101年機車雜誌）與原證7則顯示於101年及104年，氣冷式壓縮比10以上之機車仍皆將觸媒配置於排氣管末端，亦即自97年至104年間，證據4前置型觸媒於氣冷式壓縮比10以上之引擎皆設置於遠離燃燒室之處；此外，將靠近燃燒室之觸媒位置適用於壓縮比10以上之氣冷式引擎單位之車輛，參加人亦未能提出類此之前案證據，僅得將其他前案證據以馬賽克拼湊方式加以主張，即說明此配置方式實屬不易。技術偏見存在及對於先前技術證據組合之影響，乃基於證據3、4、5考慮系爭專利之進步性時，非常重要之因素。然原判決竟於無實質理由之情形下斷然否定了技術偏

見之存在，以證據3、4、5否定系爭專利之進步性，原判決確有理由不備等違背法令之情等等。

五、本院按：

(一)按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。系爭專利於104年12月22日申請（優先權日為103年12月22日），經被上訴人進行審查，於105年10月28日審定准予專利，故其是否符合專利要件，應以核准審定時即103年1月22日修正公布、103年3月24日施行之專利法為斷。次按，利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利，為核准審定時專利法第22條第1項前段所明定。又發明如「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所能輕易完成時」，不得取得發明專利，復為同法第22條第2項所明定。而發明專利權違反上開專利法之規定者，依同法第71條第1項第1款、第73條第1項規定，任何人得檢附證據，向專利專責機關提起舉發。從而，系爭專利有無違反上開專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘其證據足以證明系爭專利有違專利法之規定，自應為舉發成立之處分。

(二)系爭專利所欲解決的問題，係習知氣冷式引擎單元與水冷式引擎單元相比，引擎本體之溫度變高。因此，氣冷式引擎單元與水冷式引擎單元相比容易產生爆震。先前，為了防止爆震，而將氣冷式引擎單元之壓縮比設定得比水冷式引擎單元低。氣冷式引擎單元具有使排氣淨化之觸媒。氣冷式引擎單元被要求將觸媒自非活性狀態變化為活性狀態為止之時間縮短化。將觸媒自非活性狀態變化為活性狀態為止之時間稱為觸媒之活化所需之時間。作為將觸媒之活化所需之時間縮短化之方法，考慮將觸媒配置於引擎本體之近處。然而，氣冷式引擎單元之壓縮比較低。因此，若將觸媒配置於引擎本體之近處，則有觸媒過熱而因熱劣化之虞。系爭專利提供一種氣冷式引擎單元，該氣冷式引擎單元即便將觸媒配置於引擎

本體之近處，亦可抑制觸媒之劣化。系爭專利申請專利範圍共計6個請求項(詳如原判決記載)，其中請求項1為獨立項，其餘為附屬項。本件舉發證據2至證據9(內容各詳如原判決之記載)，其中證據2、3、4、5之組合足以證明系爭專利請求項1不具進步性；證據2、3、4、5、6之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性；證據2、3、4、5、6、7之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性；證據2、3、4、5、6、8之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性；證據2、3、4、5、6、8、9之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性；證據2、3、4、5、6、7之組合足以證明系爭專利請求項6不具進步性等情，業據原審論明其得心證之理由，經核並無違經驗法則、論理法則或證據法則，亦無所適用之法規與該案應適用之法規違背，而有判決違背法令之情形。

(三)按判斷該發明所屬技術領域中具有通常知識者是否有動機能結合複數引證之技術內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明確記載或實質隱含結合不同引證之技術內容之教示或建議等因素。如複數引證間之技術內容的技術領域具有關連性，須進一步判斷所欲解決問題或所產生功能或作用之共通性，或有無教示及建議等事項，據以認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有無動機能結合複數引證之技術內容。本件證據3所揭露之機車引擎與證據5之年鑑所列全球各廠牌各車種所使用之引擎型式及其詳細規格表，屬燃燒發動機之相同技術領域，該所屬技術領域中具有通常知識者於設計製造證據3之機車燃燒發動機時，本會參酌證據5所揭露市售機車引擎既有之規格，而證據4為配合證據3、5使燃燒發動機符合廢氣排放標準所應具備之物，該所屬技術領域中具有通常知識者於設置證據3、5之機車燃燒發動機所必須具有之觸媒時，自會有動機參酌證據4所揭露之技術內容，故證據3、4、5均包含燃燒發動機所具有的引擎散熱及排氣

之功能。證據3、4、5具有技術領域之關連性、功能或作用之共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知識者有動機組合證據3、4、5之技術內容，而將證據4之觸媒放置位置與證據5之壓縮比為10以上之技術內容應用於證據3之引擎單元中，以達到縮短觸媒活化所需時間之功效，而輕易完成請求項1之發明等情，原審已詳予說明，核無不合。上訴人主張證據3至5縱具有某些相同的基本結構或必備構件，惟各引證所欲解決問題、功能或作用各不相同，且未提供組合該等證據之教示或建議，原判決僅憑藉「均屬燃燒發動機」之相關領域，即認技藝人士必能輕易組合該等證據，已過度簡化燃燒發動機領域之技術種類與困難度，對於組合該等證據未說明其動機存在之具體理由，屬判決理由不備部分，無非係對於原判決已詳予論斷之事項，以其對法律上主觀見解續予爭執，難謂為原判決有理由不備之違背法令情形。

(四)原判決已說明證據4說明書第6頁記載「……為使引擎廢氣先行與觸媒接觸而產生加溫作用，上述前置型觸媒轉化器一般都設於廢氣排放管道內較接近引擎且管徑較狹小的位置……」。因此，證據4已揭露系爭專利請求項1「及燃燒室接近配置觸媒，其配置於上述排氣通路部內；且上述排氣通路部之自上述排氣埠至上述燃燒室接近配置觸媒之上游端為止之路徑長度較上述排氣通路部之自上述燃燒室接近配置觸媒之下游端至上述大氣釋放口為止之路徑長度短」之技術特徵。又證據4說明書第5頁【先前技術】第1段揭示「為了迎合愈趨嚴格的廢氣排放標準，坊間業者皆會在引擎之廢氣排放管道上設置觸媒轉化器」，則原判決因此認定證據4為配合證據3、5使燃燒發動機符合廢氣排放標準所應具備之物，該所屬技術領域中具有通常知識者於設置證據3、5之機車燃燒發動機所必須具有之觸媒時，自會有動機參酌證據4所揭露之技術內容，核無不合。上訴人主張證據4並未指出為迎合「廢氣排放標準」，即必須設置「『前置型』觸媒轉化器」，原判決以「廢氣排放標準」為根據，認定存在可將證

據4之「前置型觸媒」與證據3、證據5組合之動機，亦無為何「廢氣排放標準」可提供技藝人士組合先前技術之動機之具體理由，顯為判決不備理由部分，亦非可採。

(五)參加人於專利舉發理由書已記載證據5為2012年公開之摩托車年鑑正本(原處分卷1第88頁參見)，並主張證據5揭示之2012年全球摩托車規格表，其中台灣廠商「光陽」「山葉」「宏佳騰」等車廠皆有壓縮比為10以上的氣冷式四行程單汽缸引擎之機車等語(原處分卷1第84頁背面參見)。上訴人於107年2月21日所提之舉發答辯理由主張證據完全無法證明2012年所販賣之機車實品符合證據5之「2012年全球摩托車規格表」之規格，且證據5雖揭示有壓縮比為10以上之汽冷式引擎單元，然其並未針對系爭專利技術特徵(C)~(F)相關之技術特徵有所揭示及建議等語(原處分卷1第100頁背面參見)。原處分審定書之舉發證據亦載明證據5為2012年公開之摩托車年鑑正本，並於(五)爭點判斷1、(4)引用舉發理由主張證據4與證據5可對應系爭專利請求項1與證據3之差異，其中，證據5第323頁至367頁揭示光陽、三陽、山葉及宏佳騰之汽冷式引擎，其壓縮比為10以上的技術內容(原處分卷1第201頁背面參見)。而證據5第377至399頁所記載均為「2012年全球摩托車規格表」之規格，參加人於原審108年2月27日準備程序中，交付上訴人之技術說明簡報亦就證據5之摩托車年鑑所揭示2012年全球摩托車規格表中其汽冷式引擎之壓縮比為10以上的光陽、三陽、山葉及宏佳騰予以說明(原審卷第279頁至第283頁參見)，另已於言詞辯論期日引用準備程序所言，並非未經當事人辯論。原審依上述舉發內容而認參加人提出證據5之由摩托車雜誌於2012年1月20日出版之「2012摩托車年鑑」正本，並引據其中2012年全球摩托車規格表之第323至367頁機車介紹照片、配件、規格及第394至398頁之規格表，僅係要證明「在2012年市面上已有多款之光陽、三陽、山葉及宏佳騰機車已採用氣冷式引擎，且其壓縮比為10以上之設計」，而已揭露系爭專利請求項1中「氣冷式引擎

單元」及「壓縮比10以上」之技術特徵部分，並未逾越舉發及原處分範圍，而違反當事人進行主義。上訴人主張舉發證據內容僅有2012摩托車年鑑封面乙頁2012摩托車年鑑第394、396、398各乙頁)。並不包括原判決所指之「摩托車年鑑第323至367頁機車介紹照片、配件、規格」，該年鑑第323至367、395、397頁自非證據5之範圍，亦非被上訴人作成原處分之基礎，原審未命訴訟當事人就該年鑑此部分進行辯論，據此作為判決內容，違反行政訴訟法第141條規定以及當事人主義，並對上訴人造成突襲部分，亦非有據。

(六)關於上訴人所主張⑴：假設於氣冷式引擎單元中提高壓縮比，則排氣溫度會上升，故為了抑制觸媒之劣化，無法將觸媒配置於引擎本體之近處；⑵：假設於氣冷式引擎單元中，如為了將觸媒之活化所需之時間縮短化而將觸媒配置於引擎本體之近處，則無法提高壓縮比之過去因技術偏見部分。因與系爭專利說明書第1頁所載「氣冷式引擎單元之壓縮比較低。因此，若將觸媒配置於引擎本體之近處，則有觸媒過熱而因熱劣化之虞」及爭專利說明書第24頁所載「如根據表1可知，壓縮比越高，則排氣之溫度越低」之內容，恰為相反，依說明書所載內容可知壓縮比越高，則排氣之溫度越低，反而可將觸媒配置於引擎本體之近處。故上訴人所稱之上述技術偏見依系爭專利表1實施例實施之情形並不存在。且上訴人所稱「壓縮比高不能將觸媒配置於燃燒室近處」或「將觸媒配置於燃燒室近處不可提高壓縮比」之技術偏見，亦難認定是系爭專利優先權日前或該發明所屬技術領域者因偏離客觀事實的認識所導致之技術偏見等情，均據原審說明清楚(原判決第43頁第23行至第25頁第17行參見)，核無不合。上訴人主張由證據5可知降低壓縮比有時並非作為防止爆震之技術手段，仍不能僅由此即認定上訴人主張之技術偏見不存在，上訴人於原審提出證據5所列舉之具有壓縮比10以上之氣冷式引擎之機車的使用說明書（原證2~5）中，其觸媒皆為遠離引擎燃燒室配置者，可證其等與系爭專利「將

觸媒靠近燃燒配置」之技術特徵有根本上之差異，可佐證上訴人所主張之技術偏見確實存在，原判決對此卻未置一詞，而有判決理由不備；系爭專利說明書第24頁及表1所載內容，為系爭專利克服技術偏見所得之發明成果，原判決以系爭專利之發明成果，作為技術偏見不存在之理由，顯倒果為因，其論述邏輯有重大錯誤、違反論理法則等等，亦係就原審已論駁不採之見解，以上訴人主觀之見解續予爭執，難謂以此指原判決判決理由不備之情形。上訴人亦不能就原審取捨證據、認定事實之職權行使，與其主張不符，即指其違反論理法則。

(七)原判決已載明證據4已揭示引擎廢氣能先行與蕊板之觸媒接觸而產生加溫作用，進而在引擎初啟動時加溫觸媒轉化器中觸媒快速達到工作溫度，進而提升觸媒轉化器有效淨化廢氣中有害物質的能力。因此，證據4已教示引擎中為了加速觸媒的活化會將觸媒往燃燒室靠近，又引擎基本上分為氣冷式與水冷式兩種（屬於該領域當中的通常知識，可輕易思及），無論水冷式或氣冷式引擎均需觸媒轉換器以迎合愈趨嚴格的廢氣排放標準（於引證4之先前技術已提及），而氣冷式引擎之壓縮比10以上亦為系爭專利申請前已普遍存在之既有之規格，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，會有合理的動機將證據4之觸媒放置位置與證據5之壓縮比為10以上之技術內容應用於證據3之引擎單元中，達到縮短觸媒活化所需時間之功效，上開組合動機具有合理性，並非上訴人所稱恣意拼湊組合引證案內容等語(原判決第45頁第11行至第25行參見)。而所謂「技術偏見」，係指在申請專利之發明申請前，於某技術領域中存在之偏離客觀事實的見解，其引導該發明所屬技術領域中具有通常知識者不去考慮其他可能性而言。由系爭專利說明書第24頁表1之說明，「如根據表1 可知，壓縮比越高，則排氣之溫度越低」之內容，恰為相反，則依說明書所載內容可知壓縮比越高，則排氣之溫度越低，反而可將觸媒配置於引擎本體之近處。且上訴人所稱

「壓縮比高不能將觸媒配置於燃燒室近處」或「將觸媒配置於燃燒室近處不可提高壓縮比」之技術偏見並不存在，均據原審敘明，已如前述。且原審亦說明系爭專利說明書雖記載為了防止爆震，而將氣冷式引擎之壓縮比設定較低，惟證據5已揭露系爭專利優先權日前之市售摩托車具有氣冷式引擎，且其壓縮比在10以上，由證據5所揭露之技術內容可知系爭專利優先權日前，氣冷式引擎並不以降低壓縮比作為防止爆震之主要技術手段。相反地，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，引擎之燃燒效率或防止爆震與壓縮比、空燃比以及點火時間等多項因素有關，是以系爭專利所列先前技術及所欲解決之問題並不能認定是系爭專利優先權日前普遍存在之技術問題與技術手段等情明確。上訴人仍執詞主張原判決以「水冷式引擎單元」之技術資料否定氣冷式引擎單元中存在之技術偏見，顯然違反經驗及論理法則一節，仍非可採。

(八)此外，原判決並說明依據財團法人車輛研究測試中心於2010年在知識庫網頁發布之觸媒工作溫度相關內容(參舉發附件1)可知，觸媒轉換器之正常工作溫度係介於400~600℃，且若要達到良好轉換功能，首先必需達到工作溫度，約250~300℃，所以一般觸媒皆設置於車輛排氣管之前段或中段位置。而由系爭專利說明書第24頁之記載可知，不論壓縮比11之排氣管溫度為470℃或者壓縮比9.5之排氣管溫度為550℃，皆在觸媒轉換器正常工作溫度400~600℃內，屬觸媒轉換器正常工作範圍，根本不會有上訴人所稱觸媒轉換器劣化的問題，是以，為了縮短觸媒活化時間，將觸媒配置於燃燒室近處，並不生引擎壓縮比與觸媒配置位置之限制，故上訴人以所屬技術領域中具有通常知識者具有引擎高壓縮比與觸媒配置位置兩者存在技術偏見等理由，並不足採等節(原判決第44頁第17行至第45頁第4行參見)。上訴人仍再主張技術偏見存在及對於先前技術證據組合之影響，係基於證據3、4、5考慮系爭專利之進步性時，非常重要之因素。然原判決

竟於無實質理由之情形下斷然否定了技術偏見之存在，以證據3、4、5否定系爭專利之進步性，原判決確有理由不備等違背法令之情部分，依上說明，亦係就原審已論駁不採之見解，以上訴人主觀見解續予爭執，自難謂為原判決有違背法令之情形。

(九)從而，原判決以系爭專利上揭請求項均違反核准審定時專利法第22條第2項之規定，被上訴人所為撤銷專利權之處分，並無違誤而駁回上訴人於原審之訴，依上說明，應屬合法。上訴論旨，指摘原判決違背法令，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　110　　年　　9　　月　　9　　日

最高行政法院第四庭

審判長法官　胡　方　新

法官　蕭　惠　芳

法官　曹　瑞　卿

法官　林　惠　瑜

法官　陳　國　成

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　　華　　民　　國　　110　　年　　9　　月　　9　　日

書記官　廖　仲　一