01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 112年度上字第509號

03 上 訴 人 三陽工業股份有限公司
04 (即原審參加人)

05 代 表 人 吳清源
06 訴訟代理人 林正杰 律師
07 蘇建太 專利師

08 林志鴻 專利師

09 上 訴 人 經濟部智慧財產局
10 (即原審被告)

11 代 表 人 廖承威
12 被 上 訴 人 山葉發動機股份有限公司
13 (即原審原告)

14 代 表 人 北中 健朗
15 訴訟代理人 陳初梅 律師
16 楊瑞吉 專利師

17 李儀珊 專利師

18 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國112年5月
19 25日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第64號行政判決，提
20 起上訴，本院判決如下：

21 主 文

- 22 一、上訴駁回。
23 二、上訴審訴訟費用由上訴人三陽工業股份有限公司負擔。

24 理 由

- 25 一、上訴人三陽工業股份有限公司(下稱三陽公司)係原審依行政
26 訴訟法第42條規定命參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所

01 為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即經
02 濟部智慧財產局（下稱智慧局）一致，本件應併列智慧局為
03 上訴人。又本件於民國112年2月15日修正公布智慧財產案件
04 審理法施行前已繫屬於法院，依智慧財產案件審理法第75條
05 第3項規定，應依修正施行前智慧財產案件審理法(下稱修正
06 前智慧財產案件審理法)規定審理。

07 二、被上訴人前於104年5月20日以「引擎及車輛」向上訴人智慧
08 局申請發明專利，並以西元2014年5月27日向日本申請之特
09 願第2014-108986號專利案主張優先權，經審查後准予專利，
10 並發給發明第0000000號專利證書(下稱系爭專利)。嗣
11 上訴人三陽公司以系爭專利有違核准時專利法第22條第2項
12 及第23條規定，對之提起舉發，經上訴人智慧局認系爭專利
13 違反核准時專利法第22條第2項規定，以110年12月29日(11
14 0)智專三(三)05151字第11021277160號專利舉發審定書為「請
15 求項1至3、7至9舉發成立，應予撤銷」、「請求項4至6舉發
16 不成立」之處分(下稱原處分)。被上訴人對前開舉發成立部
17 分不服，循序提起行政訴訟，聲明撤銷訴願決定及原處分中
18 關於「請求項1至3、7至9舉發成立，應予撤銷」之部分，經
19 原審為被上訴人勝訴之判決，上訴人三陽公司不服，提起本
20 件上訴。

21 三、被上訴人起訴主張及上訴人於原審之答辯，均引用原判決之
22 記載。

23 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)證據3已揭
24 露系爭專利請求項1大部分技術特徵，其餘雖部分為證據4所
25 揭露，惟證據4仍未揭露「軸承，其將上述凸輪軸可旋轉地
26 支持於上述汽缸頭」及「自凸輪軸之徑向觀察，配重體之一
27 部分與上述凸緣重疊」等技術特徵。證據5已揭露「軸承，
28 其將上述凸輪軸可旋轉地支持於上述汽缸頭」之技術特徵，
29 而證據5支承壁部144、減壓配重142與配重部142c，可對應
30 於系爭專利請求項1之凸緣、配重體與配重體之一部分。又
31 證據5說明書揭露其支承壁部為方形狀突出於凸輪軸，且支

01 承壁部位於凸輪軸上方。另證據5第8圖式揭露自凸輪軸之徑
02 向觀察，配重部142c在擴展方向之至少一部分與支承壁部14
03 4在凸輪軸上的位置相對，其中位置相對並未重疊，由是可知，證據5並未揭露系爭專利請求項1之「自凸輪軸之徑向觀察，配重體之一部分與上述凸緣重疊」之技術特徵。(二)證據3、4、5均未揭露系爭專利請求項1之「自凸輪軸之徑向觀察，配重體之一部分與上述凸緣重疊」之技術特徵，無法達成系爭專利藉由配重體之重心遠離凸輪軸之旋轉中心，無需升高設定轉速，便可抑制因重力所引起之配重體之打開之功效。再者，證據5所採技術手段係在凸輪軸上突出支承壁部144支撐支承減壓配重142及減壓凸輪軸143，用以抑制減壓裝置部件數之增加，而證據3與證據4則係將圓盤狀支架裝配到凸輪軸上以安裝調速臂與減壓凸輪，是以，若為將三者組合，把證據3或證據4之支架設置於證據5之凸輪軸上，需將證據5凸輪軸上突出之支承壁部替換為支架，反將使減壓裝置之部件數增加，且圓盤狀支架下方又會影響證據5配重部142c寬度向左側之擴展，是證據5與證據3、4三者之技術領域雖有關連性，惟在「所欲解決問題之共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等因素上顯然欠缺結合之動機。是系爭專利請求項1顯非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，證據3、4、5之組合不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，亦不足以證明系爭專利請求項2至3、7至9不具進步性。(三)上訴人智慧局以系爭專利前揭請求項違反核准時專利法第22條第2項規定為由，所為該部分舉發成立、撤銷專利權之處分，即有違誤，訴願機關遞予維持，亦有不當等語，撤銷訴願決定及原處分關於「請求項1至3、7至9舉發成立，應予撤銷」部分。

28 五、本院之判斷：

29 (一)按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
30 前技術所能輕易完成，不得取得發明專利。核准時專利法第
31 22條第2項定有明文。進步性之判斷，應以申請專利之發明

01 的整體為對象，非僅針對個別或部分技術特徵。如涉及複數
02 引證（即先前技術）之技術內容的結合，應考量該發明專利
03 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
04 之技術內容，而完成申請專利之發明。而判斷該發明所屬技
05 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
06 內容時，應綜合考量複數引證間之技術領域是否具有關連
07 性，彼此間所欲解決技術問題，抑或技術內容所產生之功
08 能、作用是否具共通性，以及相關引證之技術內容是否已明
09 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
10 因素為判斷。如複數引證間之技術領域完全不具有關連性，
11 通常即難以認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者具有
12 動機能結合複數引證之技術內容。反之，如複數引證間之技
13 術內容的技術領域雖具有關連性，仍須進一步判斷所欲解決
14 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
15 項，始得認定該發明所屬技術領域中具有通常知識者有無動
16 機能結合複數引證之技術內容。次按取捨證據、認定事實屬
17 於事實審法院之職權。若其取證、認事並不違背法令及經
18 驗、論理或證據法則，即不許任意指摘其採證或認定不當，
19 以為上訴理由。

20 (二)系爭專利發明之課題在於減壓機構配置於凸輪軸之兩端部之
21 間之位置之引擎中，使樞銷之配置自由度提高，並且實現引
22 擎之精簡化。配重體與減壓凸輪之兩者支持於凸緣，僅變更
23 凸緣相對於凸輪軸之位置，便可變更配重體及減壓凸輪相
24 對於凸輪軸之位置，自凸輪軸之徑向觀察，配重體之一部分與
25 凸緣重疊，以達到包含減壓機構40之凸輪軸於軸線方向上精
26 簡化(系爭專利說明書第2頁第17至18行、第3頁第8至13
27 行)。原審審酌系爭專利與證據3至5之說明書及圖示，經比
28 對系爭專利請求項之技術特徵與證據3至5之結果，以證據3
29 及證據4為內燃機的減壓裝置，證據5為具備減壓裝置的發動
30 機，三者均未揭露系爭專利請求項1「自凸輪軸之徑向觀
31 察，配重體之一部分與上述凸緣重疊」之技術特徵，證據5

01 與證據3、4之技術領域雖有關連性，惟在「所欲解決問題之
02 共通性」、「功能或作用之共通性」及「教示或建議」等因
03 素上顯然欠缺結合之動機，是系爭專利請求項1顯非所屬技
04 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
05 成，因認證據3、4、5之組合不足以證明系爭專利請求項1不
06 具進步性，亦不足以證明系爭專利請求項2至3、7至9不具進
07 步性，而認定上訴人智慧局以系爭專利前揭請求項違反核准
08 時專利法第22條第2項規定為由，所為該等請求項舉發成
09 立、應予撤銷之處分，有所違誤，已詳述其認定之依據及得
10 心證之理由。原審並就上訴人智慧局主張由證據5圖式8、9
11 及說明書內容，可推知證據5之「配重部142c向左所擴展部
12 分」重疊(覆蓋)於「支承壁部144」之技術內容可對應於系
13 爭專利請求項1之「自上述凸輪軸之徑向觀察，配重體之一
14 部分與上述凸緣重疊」，且系爭專利並未限定凸緣、配重體
15 重疊部分是否需位於同一側或不同側，證據5減壓配重142
16 (配重部142c)既與系爭專利請求項1凸緣之配重體形狀與配
17 置相同，難謂無法達成與系爭專利「配重體之重心充分遠離
18 凸輪軸之旋轉中心」相同之效果，證據3至5有技術領域之關
19 連性及功能或作用之共通性，具組合動機等節，敘明：證據
20 5圖式9、圖式8尚不足以推導出其配重部142c之一部分與支
21 承壁部144重疊之特徵，況系爭專利配重體之一部分與上述
22 凸緣位於軸線之重疊，均非為位於軸線之不同側，證據5顯
23 未揭露系爭專利請求項1之「自凸輪軸之徑向觀察，配重體
24 之一部分與上述凸緣重疊」之技術特徵，故證據5之配重體
25 重心並非因為凸緣之厚度使得配重體之重心遠離凸輪軸之旋
26 轉中心，自難達成與系爭專利相同效果。證據5之支承壁部
27 與證據3或證據4之支架形成其技術手段之作用或功能並不相
28 同，亦不具共通性等語，業就上訴人智慧局主張何以不足採
29 取，予以論駁甚明。原審所為不利上訴人之論斷，經核並無
30 判決不適用法規或適用不當，亦無違反證據法則及經驗、論
31 理法則或理由矛盾、理由不備等違背法令情事。上訴人三陽

01 公司上訴意旨主張原判決徑向觀察之重疊判斷錯誤、系爭專
02 利之凸緣與證據5之支承壁部在涵蓋範圍上認知錯誤、證據5
03 與證據3、4欠缺結合動機理解錯誤，有判決不適用法規或適
04 用不當、判決理由矛盾云云，核屬一己主觀意見，並就原審
05 取捨證據、認定事實之職權行使，及業已詳為論斷之事項，
06 再事爭執，自無可採。

07 (三)末查，本件縱涉及專門知識，且訴訟結果影響上訴人三陽公
08 司權利，然當事人就相關專門知識均已具狀說明，本件事證
09 已明，經審酌本件訴訟之情節，本院認無行言詞辯論之必要
10 ，併此敘明。

11 六、據上論結，本件上訴為無理由。依修正前智慧財產案件審理
12 法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第
13 104條、民事訴訟法第85條第1項但書，判決如主文。

14 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

15 最高行政法院第二庭

16 審判長法官 陳 國 成

17 法官 簡 慧 娟

18 法官 高 愈 杰

19 法官 林 麗 真

20 法官 蔡 如 琪

21 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

22 中 華 民 國 114 年 2 月 27 日

23 書記官 林 郁 芳