

01 最 高 行 政 法 院 判 決

02 112年度上字第521號

03 上 訴 人 美商速聯有限責任公司

04 代 表 人 Dan Powers

05 訴訟代理人 張東揚 律師

06 廖嘉成 律師

07 孫德沛 律師

08 被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

09 代 表 人 廖承威

10 參 加 人 美商福克斯製造股份有限公司

11 代 表 人 DAVID HAUGEN

12 上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國111年12  
13 月15日智慧財產及商業法院111年度行專訴字第25號行政判決，  
14 提起上訴，本院判決如下：

15 主 文

- 16 一、上訴駁回。  
17 二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

18 理 由

- 19 一、本件於民國112年2月15日修正公布智慧財產案件審理法施行  
20 前已繫屬於法院，依智慧財產案件審理法第75條第3項規  
21 定，應依修正施行前智慧財產案件審理法(下稱修正前智慧  
22 財產案件審理法)規定審理。  
23 二、上訴人前於101年10月26日以「鏈環」向被上訴人申請發明  
24 專利，並以西元2011年12月6日申請之美國第13/311735號專

01 利案主張優先權，嗣於105年5月5日申請分割出本件「鏈環  
02 (五)」發明專利申請案，申請專利範圍共28項，經被上訴  
03 人准予專利（公告號第0000000號，下稱系爭專利）。嗣參  
04 加人以系爭專利違反核准時專利法第26條第1項、第2項及第  
05 22條第2項規定，對之提起舉發，經被上訴人以110年9月23  
06 日（110）智專三（三）05238字第11020922470號專利舉發  
07 審定書為「請求項1至28舉發成立，應予撤銷」之處分。上  
08 訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明撤銷原處分與訴願決  
09 定，經原審判決駁回，提起本件上訴。

10 三、上訴人起訴主張及被上訴人暨參加人於原審之答辯，均引用  
11 原判決所載。

12 四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：(一)系爭專利申  
13 請日為101年10月26日，優先權日為100年12月6日，於106年  
14 7月18日經審定准予專利，是系爭專利有無撤銷原因，應以  
15 核准時專利法為斷。證據2、3、4、5、6之公告日、公開日  
16 或出版日均早於系爭專利優先權日，可為系爭專利之先前技  
17 術。(二)證據2之鏈條23、鏈環21、卡齒25相當於系爭專利請  
18 求項1之傳動鏈條、腳踏車鏈環、卡齒，惟證據2之鏈環21僅  
19 具有單一形式的卡齒25，與系爭專利請求項1之寬度相異的  
20 第一及第二組卡齒有所不同。然證據3說明書第6頁第15行至  
21 第7頁第8行及圖式第1、2圖所揭露較厚的齒體22、較薄的齒  
22 體23即相當於系爭專利請求項1之第一組卡齒、第二組卡  
23 齒。是證據2、3已揭露系爭專利請求項1之整體技術特徵，  
24 證據2、3均為腳踏車鏈輪之相同技術領域，技術領域具有關  
25 連性，其皆為防止鏈條脫落之目的，所欲解決問題具有共通  
26 性，證據2卡齒與證據3齒體均用以接合鏈條而傳遞動力，於  
27 功能及作用具有共通性，該發明所屬技術領域中具有通常知  
28 識者在面臨防止腳踏車鏈條意外脫落之問題時，自有合理動  
29 機以證據2之卡齒25的錐形抵頂表面結合於證據3具有較厚的  
30 齒體22及較薄的齒體23之齒體2，而輕易完成系爭專利請求  
31 項1之發明，故證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1不

01 具進步性。證據2已揭露系爭專利請求項16、17於引用請求  
02 項1以外之技術特徵，故證據2、3之組合足以證明系爭專利  
03 請求項16、17不具進步性。(三)證據2、3已揭露系爭專利請求  
04 項19之整體技術特徵，另證據2亦已揭露系爭專利請求項2  
05 7、28於引用請求項19以外之技術特徵，故證據2、3之組合  
06 可證明系爭專利請求項19、27、28不具進步性。(四)系爭專利  
07 請求項2至14、18、20至26之附屬技術特徵，或為證據3所揭  
08 露，或部分差異特徵為所屬技術領域中具通常知識者所能輕  
09 易完成，故證據2、3之組合可證明該等請求項不具進步性。  
10 (五)證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項9至14、21至26  
11 不具進步性，故證據2、3、4之組合亦足以證明該等請求項  
12 不具進步性。(六)證據5位於較厚的交替齒52上的延伸面雖未  
13 完全延伸至該較厚的交替齒52的頂面，而與系爭專利請求項  
14 15之鏈節納置凹部稍有差異，惟其僅係證據5外導引片50形  
15 狀的簡單改變，為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所  
16 能輕易完成者，並未具有無法預期的功效，證據2、3、5於  
17 技術領域及功能作用具有共通性而有組合動機，故證據2、  
18 3、5之組合足以證明系爭專利請求項15不具進步性。(七)證據  
19 2、3、6均未具有在較厚的卡齒間以壁面延伸為一體的鏈節  
20 納置凹部，且非通常知識者依其所揭露內容即可輕易完成，  
21 故證據2、3、6之組合無法證明系爭專利請求項15不具進步  
22 性。(八)證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項1至14、16  
23 至28不具進步性；證據2、3、4之組合足以證明系爭專利請  
24 求項9至14、21至26不具進步性；證據2、3、5之組合足以證  
25 明系爭專利請求項15不具進步性。原處分所為「請求項1至2  
26 8舉發成立，應予撤銷」之處分，並無違誤等語，判決駁回  
27 上訴人在原審之訴。

28 五、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：

29 (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。  
30 專利法第71條第3項本文有明文規定。系爭專利之核准審定  
31 日為106年7月18日，是系爭專利有無撤銷之原因，自應以其

01 核准時專利法為斷。再按發明如為其所屬技術領域中具有通  
02 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  
03 明專利，核准時專利法第22條第2項定有明文。

04 (二)系爭專利所欲解決的問題在於，在騎乘一具有鏈條帶動傳動  
05 系統的車輛時，鏈條和鏈環銜接之安排對於腳踏車安全性與  
06 有效的推進格外重要。鏈條要能保持與鏈環銜接是困難的，  
07 對於那些特別在騎乘過崎嶇地形時，鏈條張力可能經歷劇烈  
08 改變及鏈條強烈運動的帶齒輪腳踏車尤其明顯。此外，在任  
09 何一種腳踏車中，當曲柄處於受到騎乘者施加高承載力的位  
10 置時，該鏈環潛在可能會觸碰腳踏車架的鏈拉條，而造成腳  
11 踏車架和曲柄齒盤的彈性變形。如此可能導致車架和鏈環的  
12 損害和造成其他問題。是系爭專利發明提供一種加強的傳動  
13 鍊條安排，特別是用於腳踏車，使其能成功且可靠地被騎乘  
14 於崎嶇和具挑戰性的地形上（系爭專利說明書第[0003]、[0  
15 004]、[0005]段）。系爭專利申請專利範圍共28項，其中第  
16 1、16、17、19、27、28項為獨立項，其餘為附屬項。原審  
17 審酌系爭專利與證據3至6之說明書及圖示，經比對系爭專利  
18 請求項之技術特徵與證據3至6之結果，就證據2、3、6之組  
19 合雖不足以證明系爭專利請求項15不具進步性，惟證據2、3  
20 之組合足以證明系爭專利請求項1至14、16至28不具進步  
21 性；證據2、3、4之組合足以證明系爭專利請求項9至14、21  
22 至26不具進步性；證據2、3、5之組合足以證明系爭專利請  
23 求項15不具進步性等情，業已明確論述其認定之依據及得心  
24 證之理由，經核於法並無不合，且無違反經驗法則、論理法  
25 則或證據法則，亦無判決不備理由或理由矛盾情事。

26 (三)進步性之判斷應以申請專利之發明整體為對象，若該發明所  
27 屬技術領域中具有通常知識者以申請時之相關先前技術為基  
28 礎，利用申請時之通常知識，即能預期得到該發明者，則該  
29 發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者即屬  
30 能被輕易完成，而不具進步性。又發明是否解決長期存在的  
31 問題，需同時符合該問題為申請專利之發明所屬技術領域中

01 具有通常知識者公認為長期存在的問題、該問題於申請專利  
02 之發明申請前始終未被解決、申請專利之發明能成功解決該  
03 問題等要件。而發明獲得商業上成功，須該成功係由該發明  
04 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  
05 宣傳所造成者。再按取捨證據、認定事實屬於事實審法院之  
06 職權。若其取證、認事並不違背法令及經驗、論理或證據法  
07 則，即不許任意指摘其採證或認定不當，以為上訴理由。經  
08 查，證據3雖未揭露系爭專利請求項9至14、請求項21至26所  
09 載卡齒填充鏈節空間之軸向距離數值比例，然證據3既已揭  
10 露較厚的齒體22及較薄的齒體23分別容置於外鏈板及內鏈板  
11 空間內，而填充了外鏈板及內鏈板空間之一部分軸向距離，  
12 且系爭專利說明書亦未顯示系爭專利上開所載數值比例具有  
13 同一性質而更為顯著、不同性質而無法預期或者臨界性之  
14 功效，則所屬技術領域中具通常知識者為使齒體與鏈條間可以  
15 穩定傳動，讓鍊條能夠更加保持於鏈環上，自會促使其將齒  
16 體補滿外鏈板及內鏈板空間，而提高軸向距離的填充比例，  
17 是原審認定證據3與系爭專利上開請求項之差異為所屬技術  
18 領域中具有通常知識者所能輕易完成，並無違誤。又由證據  
19 5說明書第[0027]段記載「在一些應用中，在鏈輪上的每隔  
20 一個卡齒上增加額外寬度可能是難以製造的……此問題可透  
21 過利用將單獨外導引片(50)附接到主鏈輪(53)每一側而緩  
22 解。……當該兩個外導引片藉由銷(54)連接或以其他方式  
23 連接到主鏈輪而夾緊時，其實際上會加寬該鏈輪上的交替齒  
24 (52)……」及圖式第3至5圖，已揭露在外導引片50所形成較  
25 厚的交替齒52之間具有容納鏈節的凹部，雖然較厚的交替齒  
26 52上的延伸面未完全延伸至頂面，而與系爭專利請求項15之  
27 鏈節納置凹部稍有差異，然此可單純藉由外導引片50形狀之  
28 簡單修飾即可完成，是原審認定此差異為外導引片50形狀的  
29 簡單變更，並無違誤。另就上訴人主張系爭專利具有解決長  
30 期存在問題及具備商業上成功乙節，原審審酌上訴人所提證  
31 據，業敘明上訴人所提證據僅揭示腳踏車鏈環技術領域中鏈

01 條因路段顛簸等因素而脫落問題之重要性，無法證明該問題  
02 於系爭專利申請前始終未被他人解決，又專利授權考量因素  
03 甚多，依上訴人所提證據尚難認定系爭專利之授權係單純起  
04 因於其技術特徵，而非同時基於諸如成本控制、定價或其他  
05 商業策略等情形所致，不能據此即認系爭專利具進步性等  
06 語，依前開說明，經核亦無不合。上訴意旨猶就原審取捨證  
07 據、認定事實之職權行使，以原判決就請求項9至14及請求  
08 項21至26，輕率認定所屬技術領域中具通常知識者會提高軸  
09 向距離的填充比率，就請求項15未說明如何進行簡單變更，  
10 罔顧上訴人所提商業上成功及解決長期存在問題之證據，及  
11 其他原判決贅述而與判決結果無礙之理由，指摘原判決違背  
12 法令，自無可採。

13 (四)進步性之判斷涉及複數引證技術內容之結合時，應考量該所  
14 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  
15 技術內容而完成該發明，而是否有動機能結合複數引證，則  
16 應綜合考量技術領域之關連性、所欲解決問題之共通性、功  
17 能或作用之共通性及教示或建議等事項。一般而言，存在愈  
18 多前述事項，該發明所屬技術領域中具有通常知識者愈有動  
19 機能結合複數引證之技術內容。證據2為一種腳踏車驅動裝  
20 置，證據3為一種自行車鏈齒輪，證據5為一種新穎的鍊條和  
21 鏈輪設計，其等均為以鏈條及鏈輪傳遞動力之相關技術，技  
22 術領域具關連性。證據2及證據3說明書記載防止鏈條脫落之  
23 目的，證據5說明書記載防止鏈節跳越鏈輪卡齒之目的，其  
24 等目的皆在改善鏈條與鏈輪間的嚙合，所欲解決問題具共通  
25 性。證據2圖式第2圖之卡齒25、證據3圖式第1圖之齒體2及  
26 證據5圖式第5圖之交替齒51及52，為實質相同之構件，均用  
27 以導引並接合鏈條而傳遞動力，於功能及作用具有共通性。  
28 是證據2、3、5於技術領域、所欲解決問題及功能作用上具  
29 關連性及共通性，該發明所屬技術領域中具通常知識者，在  
30 面臨防止鏈條脫落之問題時，自有動機能結合證據2、3或證  
31 據2、3、5之技術內容而完成系爭專利之發明。至證據2之卡

01 齒係於末端延伸成錐形，與證據3之厚、薄齒體並無不能結  
02 合問題，而證據5容納鏈節的凹部乃位於齒體之間，亦無會  
03 破壞證據3卡齒形構致無法與證據3結合問題。原審因認證據  
04 2、3或證據2、3、5具有結合動機，經核並無違誤。上訴意  
05 旨主張證據2、3所欲解決問題及手段不同，證據2之錐形卡  
06 齒與證據3形狀不同無法結合，證據5為汽車活塞傳動系統與  
07 自行車領域有差異，證據5會破壞證據3卡齒形構，故2者無  
08 法結合，是證據2、3或證據2、3、5並無結合動機，原判決  
09 有判決不適用法規或適用不當、判決不備理由、理由矛盾及  
10 認定事實未依證據之違法云云，亦係就原審認定事實、取捨  
11 證據之職權行使，指摘其為不當，並就原審已詳予論斷之事  
12 項再予爭執，所述亦無可採。

13 (五)綜上所述，原判決駁回上訴人於原審之訴，並無違誤。上訴  
14 論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理  
15 由，應予駁回。

16 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  
17 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  
18 決如主文。

19 中 華 民 國 114 年 3 月 14 日

20 最高行政法院第二庭

21 審判長法官 陳 國 成

22 法官 簡 慧 娟

23 法官 高 愈 杰

24 法官 林 麗 真

25 法官 蔡 如 琪

26 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

27 中 華 民 國 114 年 3 月 14 日

28 書記官 林 郁 芳