

最 高 行 政 法 院 判 決

113年度上字第681號

上 訴 人 鎮裕貿易股份有限公司

代 表 人 柯博文

訴訟代理人 蔣文正 律師

何娜瑩 律師

被 上 訴 人 經濟部智慧財產局

代 表 人 廖承威

參 加 人 德商BMW股份有限公司

(Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft)

代 表 人 Peter Kammermeier

Ren Jin

訴訟代理人 馮博生 律師

沈宗原 律師

盧彥彰 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113年8月29日智慧財產及商業法院113年度行專訴字第11號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

一、上訴駁回。

二、上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

01 一、上訴人於民國103年7月14日以「車輛售後服務系統」向被上
02 訴人申請發明專利，申請專利範圍共10項（其後修正為6
03 項），經被上訴人編為第103124114號審查，准予專利，並
04 發給發明第I653598號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加
05 人於112年1月30日以系爭專利違反核准時（即106年1月18日
06 修正公布）專利法第21條及第22條第2項規定，對之提起舉
07 發。案經被上訴人審查，認系爭專利違反核准時專利法第22
08 條第2項規定，以112年7月27日（112）智專三(二)04136字第11
09 220731810號專利舉發審定書為「請求項1至6舉發成立，應
10 予撤銷」之處分（下稱原處分）。上訴人不服，循序提起行
11 政訴訟，並聲明：原處分及訴願決定均撤銷。經原審判決駁
12 回，乃提起本件上訴。

13 二、上訴人起訴主張、被上訴人於原審答辯與參加人於原審陳述
14 暨原判決理由，均引用原判決之記載。

15 三、本院經核原判決並無違誤，茲就上訴意旨補充論斷如下：

16 (一)核准時專利法第22條規定：「（第1項）可供產業上利用之
17 發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、
18 申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。三、申請
19 前已為公眾所知悉者。（第2項）發明雖無前項各款所列情
20 事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前
21 技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。……」對於獲
22 准專利權之發明，任何人認有違反上開規定者，得檢附證
23 據，向專利專責機關提起舉發，同法第71條第1項、第73條
24 第1項亦定有明文。準此，系爭專利有無違反上開專利法情
25 事而應撤銷其專利權，依法應由舉發人附具證據證明之，倘
26 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
27 立之處分。

28 (二)經查，系爭專利申請專利範圍共計6項，其中請求項1為獨立
29 項，其餘均為附屬項，參加人於112年1月30日提起本件舉發
30 係提出證據2至5為佐證，系爭專利請求項1之內容為「一種
31 車輛售後服務系統，包含：一主控電腦，供安裝在一車輛中

並與該車輛的一CAN BUS系統與一OBD-II系統電性連接，該
主控電腦從該CAN BUS系統與OBD-II系統接收並對外傳送一
由車輛原廠設計之車輛資訊，該車輛資訊包含車身、底盤、
動力、娛樂與車輛售後服務系統故障訊息資訊；一車輛售後
服務系統雲端平台，與該主控電腦無線連線以進行資料傳
輸，該車輛售後服務系統雲端平台接收並儲存該主控電腦所
傳送出來的車輛資訊，使車輛原廠根據該車輛資訊決定應提
供之售後服務資訊，該車輛售後服務系統雲端平台所提供的
售後服務資訊包含維修資訊與商業活動資訊；該車輛售後服
務系統雲端平台與車輛原廠內的一原廠設計資訊電子裝置連
線以傳送該車輛資訊予該原廠設計資訊電子裝置；該主控電
腦所接收的車輛資訊透過該車輛售後服務系統雲端平台之指
令儲存於該車輛售後服務系統雲端平台。」本件關於證據2
說明書第[0035]、[0036]、[0038]、[0045]、[0054]、[006
1]、[0100]、[0119]、[0157]段之內容已揭露系爭專利請求
項1「該車輛資訊包含車身、底盤、娛樂資訊」以外之技術
特徵，然證據2已揭露使用OBD-II端口傳輸數據，該OBD-II
之數據格式即包含車身、底盤及網路通訊故障代碼等資訊，
係屬系爭專利申請時之通常知識，且證據2說明書亦揭露
「……根據本系統和方法的操作所提供的車輛運行數據，以
及利用分析引擎72等其他資源，來存取改進的產品和市場情
報」，故系爭專利請求項1與證據2技術內容相較並不具備有
利功效或不可預期之功效；又證據2說明書第[0032]、[003
5]、[0038]、[0061]、[0069]段已揭露系爭專利請求項2至4
之技術特徵，證據2雖未揭露該無線網路使用之傳輸技術，
惟第四代無線傳輸技術（4G）為第三代無線傳輸技術（3G）
之下一代技術標準，在系爭專利申請時均已商業運轉，而為
系爭專利申請時之通常知識，故證據2足以證明系爭專利請
求項1至6不具進步性；另證據4說明書第[0037]、[0038]、
[0043]段揭露一取得車輛娛樂統計數據的系統，該系統可包
含主控電腦101、CAN連接口及OBD-II連接口，該車輛娛樂統

計數據可對應系爭專利請求項1之「該車輛資訊包含……娛樂資訊」，證據5說明書第[0002]段揭露一種智能車聯網雲服務系統及其車聯網專用WIFI系統以平板或手機透過2G、3G、4G、5G網路查看車輛數據可對應系爭專利請求項5、6之「第三代無線傳輸技術(3G)」、「第四代無線傳輸技術(4G)」等技術特徵，證據2、4、5均屬車輛資訊監控之技術領域，證據2、4及5均透過採集車輛資訊並將車輛資訊發送至遠端伺服器，該資料經分析後再用以為車主提供進階服務，在功能及作用上有共通性，故證據2、4之組合足以證明系爭專利請求項1至6不具進步性，證據2、5或2、4、5之組合足以證明系爭專利請求項5、6不具進步性，原處分於法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤等情，業據原審詳予論明，經核並無違反經驗法則、論理法則或證據法則，亦無判決不適用法規或適用不當，或判決不備理由、理由矛盾情事。至原判決關於系爭專利說明書記載之先前技術已揭露車載娛樂電子裝置(視聽播放器、音響)為系爭專利申請時通常知識，故系爭專利請求項1之車輛資訊包含娛樂資訊之技術特徵，為證據2所揭露技術內容簡單變更之論述，雖非妥適，惟不影響判決結論，仍應予維持。上訴意旨主張參加人、原處分及原判決對於證據2說明書揭露系爭專利請求項1之相同技術特徵所引用之段落有所歧異，證據2得否證明系爭專利不具進步性確屬可疑，且證據2說明書第[0156]、[0157]、[0174]、[0175]段之內容不足以讓所屬技術領域中具有通常知識者得知其服務匯流排位於車輛上，而未揭露系爭專利請求項1「該主控電腦從該CAN BUS系統與OBD-II系統接收並對外傳送一由車輛原廠設計之車輛資訊」之技術特徵，原判決違反核准時專利法第22條第2項規定，且原判決引用系爭專利說明書之先前技術主張系爭專利為證據2之簡單變更，並未予上訴人辯論機會，違反智慧財產案件審理法第6條第4項及第71條規定，系爭專利係採用TCB運作控制模式而

具有創新，原審未建立所屬技術領域具有通常知識者云云，指摘原判決違背法令，均無可採。

(三)審查進步性時，若申請人提出輔助性資料，主張申請專利之發明具有無法預期功效、解決長期存在問題、克服技術偏見或已獲得商業上成功等情事，而具有進步性時，固應予審酌。惟商業上的成功僅為進步性的之輔助判斷因素，專利產品在商業上成功與否，除其技術特徵外，尚可能因銷售技巧、廣告宣傳、市場供需情形、整體社會經濟景氣等因素所致，故判斷發明是否具商業上成功之肯定進步性因素，必須其成功是由該發明之技術特徵所直接導致，而非因其他因素所造成。上訴人於原審雖主張其與參加人曾洽商系爭專利交易事宜，因上訴人僅同意授權，而不同意賣斷，參加人乃提起本件舉發，並提出甲證5之實物及甲證6之電子郵件以佐證系爭專利之發明獲得商業上成功。惟查，依甲證6電子郵件內容係上訴人認為參加人所販賣汽車侵害系爭專利及其對應之德國、美國專利，而於111年6月間向參加人表達專利授權之意向，則參加人縱因此曾與上訴人協商授權，然其動機或係出於避免支付鉅額侵權訴訟費用，而與參加人所販賣汽車是否確已大量使用而侵害系爭專利，抑或系爭專利產品是否因其技術特徵而在商業上獲得成功等情，均無必然關係，是依上訴人所提出上開郵件，尚不足以證明系爭專利已獲得商業上成功。又上訴人雖提出甲證5之實物並主張係用於系爭專利，惟系爭專利為車輛售後服務系統之電腦相關發明，上訴人並未證明上開實物與實施系爭專利請求項1至6所載技術特徵之關連性，亦未證明該產品之銷售量及相關市場採用情形，原判決據此而認上訴人所提出證據尚不足以證明系爭專利獲得商業上成功，故系爭專利不具進步性，於法並無不合。上訴意旨主張參加人大量生產使用系爭專利技術之車款，並曾與上訴人為系爭專利授權協商，基於參加人在系爭專利所屬技術領域之商業地位，參加人之行為係肯定系爭專

01 利在商業上之成功，原審對於此事實恕置不論，有判決不備
02 理由之違法，亦無足取。

03 (四)綜上所述，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴
04 意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁
05 回。

06 四、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第2
07 條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如
08 主文。

09 中 華 民 國 114 年 6 月 25 日

10 最高行政法院第一庭

11 審判長法官 胡 方 新

12 法官 林 秀 圓

13 法官 張 國 勳

14 法官 林 麗 真

15 法官 林 欣 蓉

16 以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異

17 中 華 民 國 114 年 6 月 25 日

18 書記官 張 玉 純