1071201 有關第 88106543N01 號「速克達（SCOOTER）型機車之行李箱」發明專利舉發事件（106 年度行專訴字第 38 號）（判決日：107.2.26）

爭議標的：進步性
系爭專利：「速克達（SCOOTER）型機車之行李箱」發明專利
相關法條：專利法（91.1.1 施行）第 20 條第 2 項

【判決摘要】

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。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利申請日為 88 年 4 月 23 日，經被告（智慧局）於 91 年 12 月 3 日准予專利並公告。參加人（舉發人）以該專利違反核准時專利法第 20 條第 2 項之規定，對系爭專利提起舉發事件。原告（專利權人）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，案經智慧局審查，以 105 年 8 月 25 日（105）智專三（三）05048 字第 10521054080 號專利舉發審定書為「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，原告仍不服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟，經智慧財產法院於 107 年 2 月 26 日以 106 年度行專訴字第 38 號判決駁回原告之訴。

(二)系爭專利更正後請求項內容（附圖一）：

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為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為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分予以配置。

(三)舉發證據：

1.證據 2：日本 1991 年 7 月 29 日公開之實用新案平 3-75093「自動二輪車」專利，及部分翻譯文。(附圖二)

2.證據 3:日本 1988 年 5 月 11 日公開之特開昭 63-106194「速克達型小型車輛」專利，及部分翻譯文。(附圖三)

3.證據 7:日本 1997 年 12 月 16 日公開之特開平 9-323681「速克達型車輛」專利，及部分翻譯文。(附圖四)

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：

1.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。另系爭專利之「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，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。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，證據 2、3 之組合足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性。

2.證據 7 圖式第 1、2 圖已揭示安全帽長方向 L2 與車體前後方向中心線 L1 並非平行，形成角度為 40~50 度斜方向設置，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分予以配置，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；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，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。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，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。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：

1.證據 2、3 之組合是否足以證明系爭專利請求項 1 不具進步性？

2.證據 2、3、7 之組合是否足以證明系爭專利請求項 2 不具進步性？

(二)原處分認定：

1.系爭專利更正後請求項 1 與證據 2 之結構所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 為「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」以及系爭專利之「引擎中設有以前端部之樞軸為中心上下搖動自如之後臂」，證據 2 為「管構件 24 之前端經由樞軸 26 樞接於框架管 7 之托架 25 上」。證據 2 引擎之汽缸部雖向車寬方向突出，因為兩者汽缸部在同一平面，其亦可解決降低引擎重

心及座位高度之課題。另系爭專利與證據 2 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）均為業界所習用之樞接位置，所能達成之功效亦為所屬技術領域通常知識者所能預知，系爭專利難稱具進步性。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 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。

2.證據 7 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」，與系爭專利所差別僅在於安全帽長方向 L2 與車體前後方向之中心線 L1 形成角度不同，系爭專利為 90 度，證據 7 為 40~50 度，證據 7 相較安全帽收納箱之長徑方向與車體方向一致之樣態，確實也如同系爭專利均可達成避免車體沿前後方向大型化之功效，此為證據 7 之構成可獲得之另一功效，與證據 7 說明書所述之主要功效並不相悖，故證據 2、3 及證據 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)判決認定：

1.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證據 2、3 可輕易完成。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。

2.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,形成角度為 40~50 度斜方向設置,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分予以配置，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，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。

(四)分析：

1.原告主張：證據 2 已實質隱含有關排除系爭專利之發明之反向教示，理由略以，證據 2 說明書記載，該發明之所以將引擎之一對雙氣缸及皮帶變速機配置為「朝向車寬方向」,係為解決先前技術之「因引擎至後輪為止之傳動系統變長（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，其既係為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云云。

2.智慧財產法院認定：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 之引擎配置方式改為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，並未實質隱含排除系爭專利發明之教示或建議。

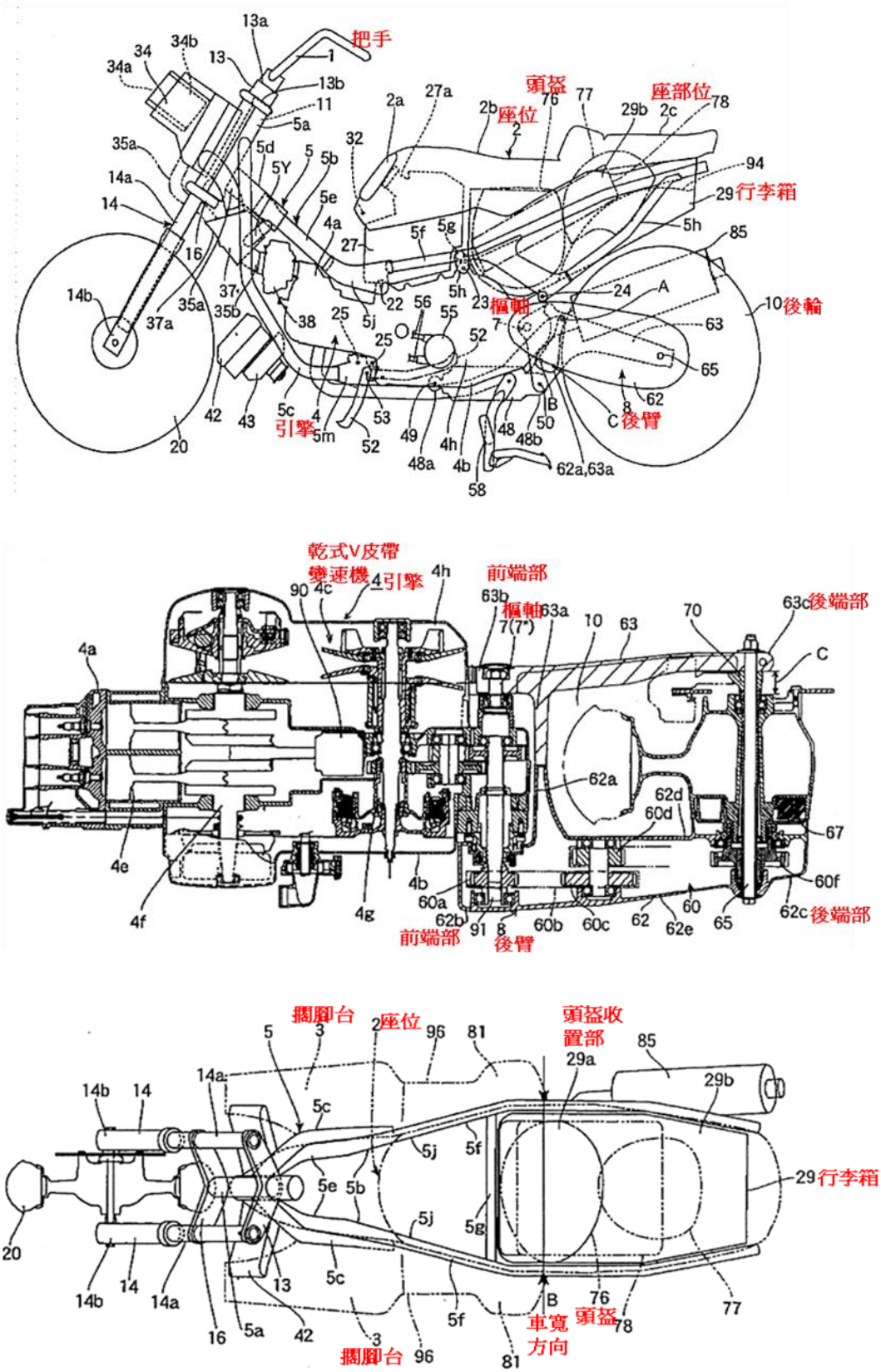
三、總結

(一)反向教示係指已明確記載或實質隱含之有關排除事項的教示

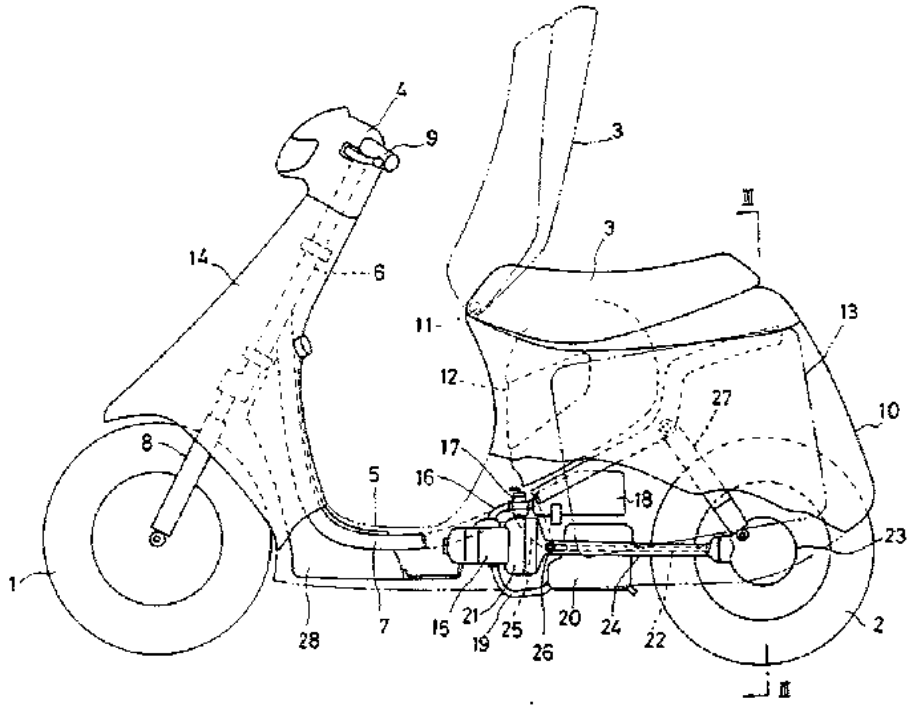
所謂反向教示，可見於 106 年專利審查基準(3.4.2.1)，係指相關引證中已明確記載或實質隱含有關排除申請專利之發明的教示或建議，包含引證中已揭露申請專利之發明的相關技術特徵係無法結合者，或基於引證所揭露之技術內容，該發明所屬技術領域中具有通常知識者將被勸阻而不會依循該等技術內容所採的途徑者。

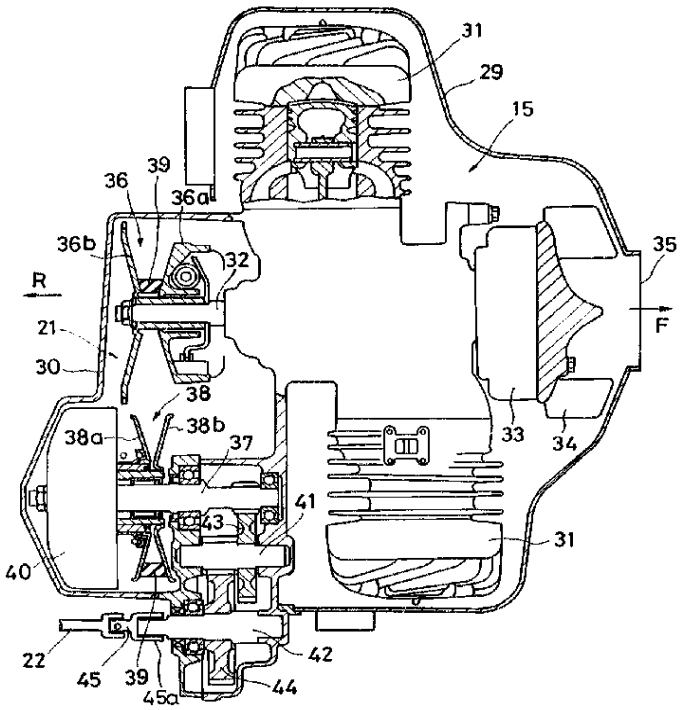
(二)反向教示之判斷

系爭專利之引擎係使其氣缸部向前方突出，證據 2 之引擎係使其氣缸部呈水平且朝向車體寬度配置，證據 2 之引擎配置方式改為如系爭專利向前方突出之氣缸構件，僅將引擎水平旋轉 90 度，其位置並不至於有大幅之變化，亦不致會造成重量較重之構件於車體前後方向上分散配置，為發明所屬技術領域中具有通常知識之簡單改變。依證據 2 所揭示之內容並無被勸阻不得將引擎水平旋轉之技術內容，故尚難稱證據 2 明確記載或實質隱含排除系爭專利之發明之反向教示。

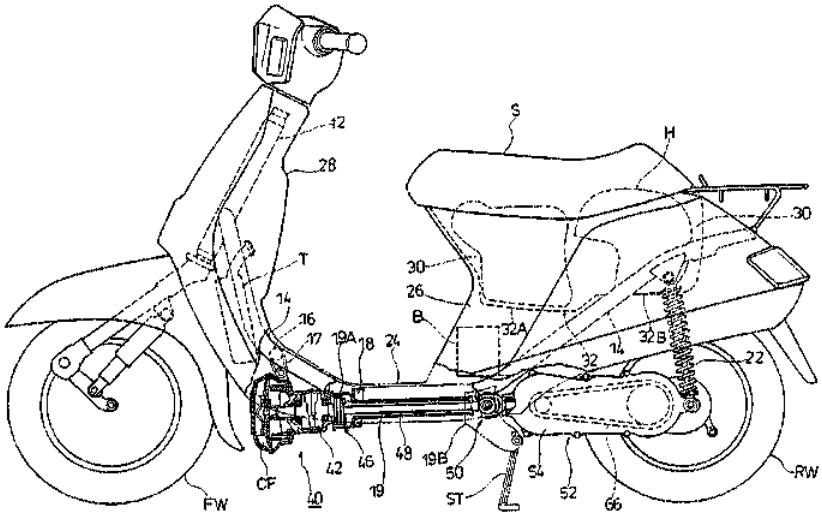


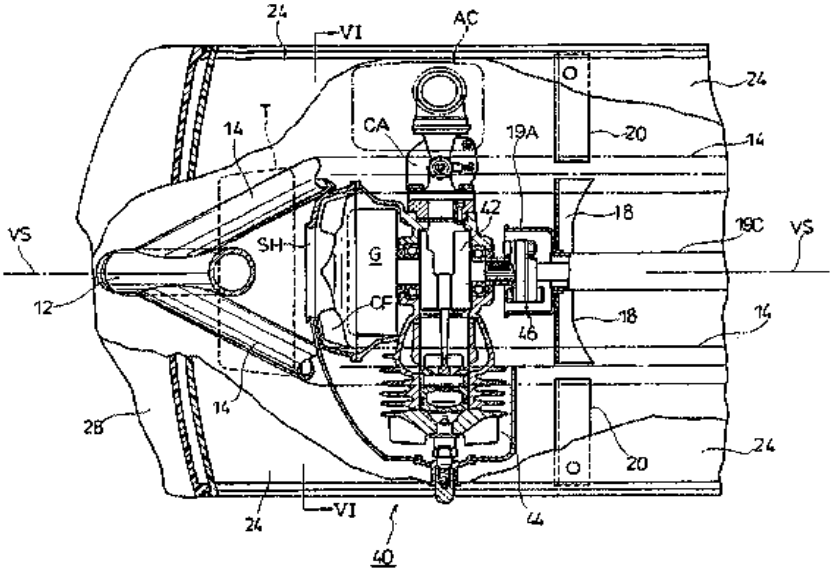
附圖一（系爭專利主要圖式）


4
9
3
14
6
3
Ⅲ
11
13
12
27
10
8
17
16
5
18
23
1
28
7
15
21
19
25
26
20
24
22
2
Ⅲ

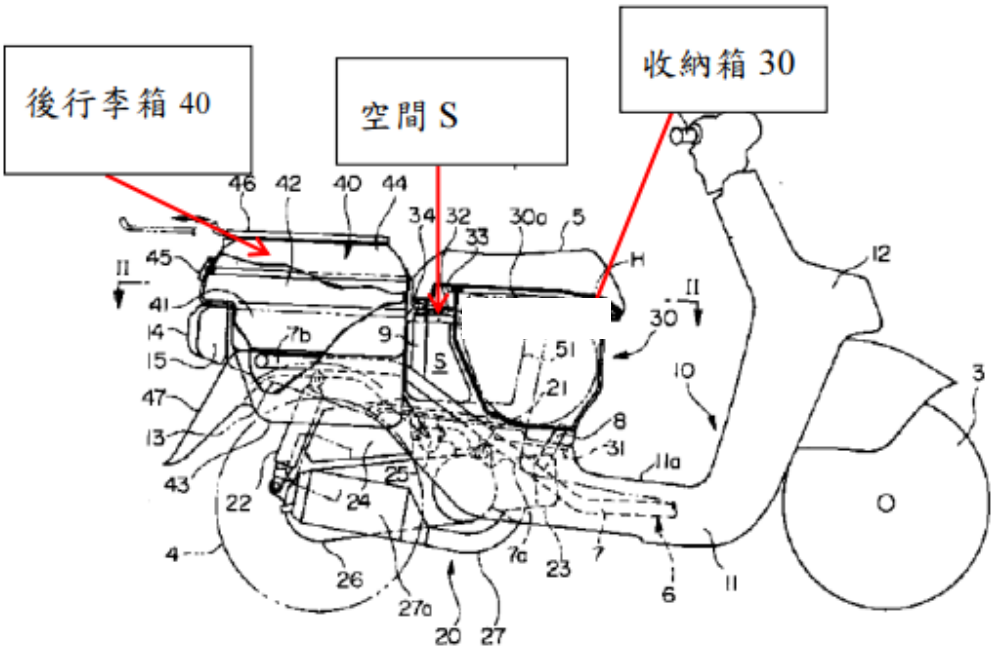

31
29
15
36
39
36a
36b
32
35
R
F
21
30
38
38a
38b
37
33
34
41
43
31
40
22
45
39
45a
42
44

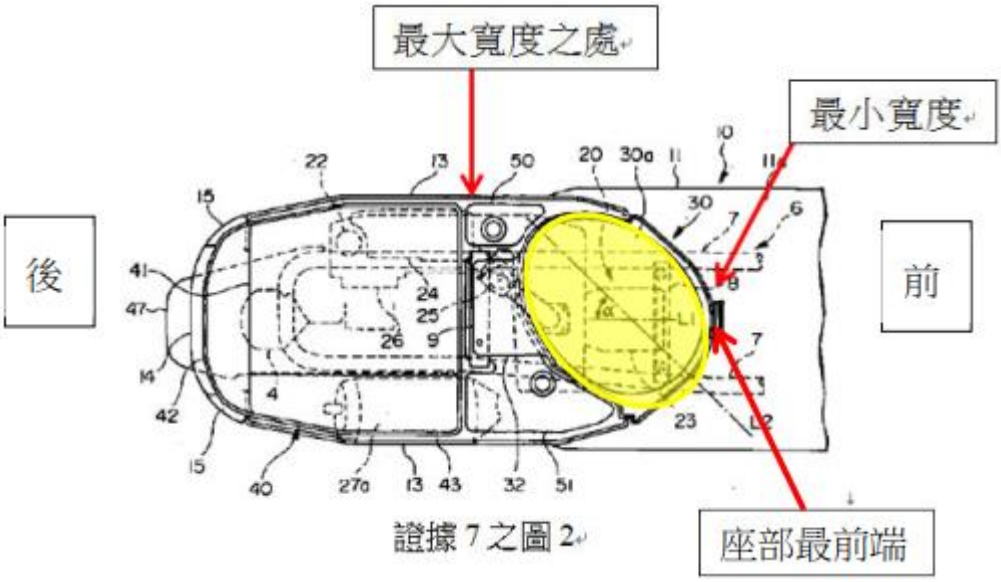
附圖二（證據二圖式）


42
28
T
14
16
17
19A
18
24
S
H
30
30
26
B
32A
14
32B
22
32
42
46
48
19B
50
54
52
66
RW
FW
CF
40
19
ST


24
VI
AC
24
14
T
CA
19A
20
14
42
18
VS
SH
G
19C
VS
12
CF
46
18
14
14
28
20
24
24
VI
44
40

附圖三（證據3圖式）





證據 7 之圖 2

附圖四（證據 7 圖式）