智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第65號

原　　告　尹佐國
訴訟代理人　黃耀霆律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏（局長）住同上
訴訟代理人　黃濟陽
參　加　人　台達電子工業股份有限公司
代　表　人　海英俊（董事長）
訴訟代理人　薛郁蕙律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國108 年8 月1 日經訴字第10806308410 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

一、緣參加人前於民國（下同）93年11月26日以「馬達」向被告申請發明專利，經被告編為第00000000號審查，准予專利（（下稱系爭專利，申請專利範圍共49項），並發給發明第I247086 號專利證書。嗣原告以該專利有違核准時專利法第22條第1 項第1 款、第4 項及第26條第2 項、第3 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，參加人旋於95年12月22日提出申請專利範圍更正本（更正申請專利範圍為46項），經被告審查，認其更正符合規定，依該更正本審查，並認系

爭專利無違前揭專利法規定，以98年10月29日（98）智專三（三）05052 字第9820690420號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，訴經經濟部以99年4 月27日經訴字第9906055600號訴願決定書駁回訴願，原告仍不服，向本院提起行政訴訟。經本院審認，系爭專利95年12月22日申請專利範圍更正本中請求項29、30、40及41之更正已實質變更申請專利範圍，不應准予更正，遂以99年度行專訴字第68號行政判決撤銷前揭行政處分及訴願決定。

二、嗣被告依該判決意旨函請參加人更正，參加人於100 年11月11日再提出申請專利範圍更正本（更正申請專利範圍為42項），經被告審查准予更正，且認更正後系爭專利有違核准時專利法第22條第4 項之規定，於101 年12月28日以（101 ）智專三（三）05052 字第10121532300 號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加人不服，訴經經濟部以102 年7 月3 日經訴字第10206103510 號訴願決定書駁回訴願及本院以102 年度行專訴字第95號行政判決駁回參加人之訴後，參加人續向最高行政法院提起上訴，經該院審認舉發證據不足以證明系爭專利部分請求項不具進步性，遂以104 年度判字第452 號判決廢棄前揭本院102 年度行專訴字第95號行政判決並發回本院。經本院重行審理，認系爭專利100 年11月11日申請專利範圍更正本中請求項28及37之更正已實質變更申請專利範圍，不應准予更正，以104 年度行專更（一）字第6 號行政判決撤銷前揭被告101 年12月28日行政處分及經濟部102 年7 月3 日訴願決定。

三、嗣被告依該判決意旨將前揭100 年10月11日更正本不准更正之事由通知參加人，參加人則於105 年6 月27日表示將系爭

專利之申請專利範圍回復至核准時之原公告本，原告復於105 年9 月14日補充舉發理由及證據，被告乃公告撤銷前揭95年12月22日及100 年11月11日申請專利範圍更正公告本，改依系爭專利核准時原公告本審查，以105 年12月13日（105 ）智專三（三）05132 字第10521533570 號專利舉發審定書為「請求項1 至4 、6 、8 、10至13、15至16、18、20至21、23至25、27、29、31至37、39、41、43至45、47至48舉發成立，應予撤銷」及「請求項5 、7 、9 、14、17、19、22、26、28、30、38、40、42、46、49舉發不成立」之處分。原告就前揭審定書中有關舉發不成立部分之處分不服，提起訴願（參加人亦就前揭審定書中有關舉發成立部分之處分不服，提起訴願，經經濟部駁回訴願後，遞經本院106 年度行專訴字第53號判決及最高行政法院108 年度判第147 號判決駁回確定在案）。嗣經濟部以106 年8 月3 日經訴字第10606304570 號訴願決定書為「原處分關於請求項17、22及49部分撤銷，由原處分機關於6 個月內另為適法之處分；原處分關於請求項5 、7 、9 、14、19、26、28、30、38、40、42及46部分訴願駁回」之決定。參加人對前揭經濟部撤銷原處分關於請求項17、22及49部分之決定不服，向本院提起行政訴訟，經本院以106 年度行專訴字第73號行政判決撤銷前揭經濟部「原處分關於請求項17、22及49部分撤銷，由原處分機關於6 個月內另為適法之處分」部分之訴願決定，並經最高行政法院以108 年度判字第161 號判決駁回原告之上訴而確定在案。嗣經濟部重為審議，以108 年8 月1 日經訴字第10806308410 號訴願決定書為「原處分關於請求項17、22及49部分訴願駁回」的決定，原告不服，向本院提起訴訟

。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

貳、原告主張：

一、系爭專利請求項17雖未限制有「斜面」技術特徵，惟請求項17係請求項13之附屬項，於解釋時自應包括請求項13之所有技術特徵，即請求項17之儲液底槽、斜面及軸心係同步旋轉。而請求項22、49則分別為請求項18、34之附屬項，亦包含「斜面」技術特徵，即請求項22、49之儲液底槽、斜面及軸心亦係同步旋轉。又系爭專利請求項17、22、49係對應說明書第10頁第12行至第11頁第5 行：「…本發明之儲液底槽200 尚包含一斜面，…；本發明之一種斜面如第五圖所示，儲液底槽200 包含一圓弧延伸斜面205 ，…；另一種斜面則如第六圖所示，儲液底槽200 亦包含一徑向延伸斜面206 ，…；另一種方式可以設計將斜面（可以是圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206 ）與軸心24結合，當軸心24旋轉時可以帶動斜面旋轉，也就是說，軸心24與斜面（可以是圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206 ）係同步旋轉，亦可帶動潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間，達到同樣的功效。」由上可知，請求項17、22、49之儲液底槽、斜面及軸心係同步旋轉，而上開請求項既對該斜面之型態未有限制，自應包含所有種類之斜面。請求項17、22、49所對應之說明書段落，已明確記載系爭專利之斜面有「圓弧延伸斜面205 」及「徑向延伸斜面206 」等二種，該部分說明書記載若因無法據以實施而違反核准時專利法第26條第2 項規定時，即應使請求項17、22、49無效。

二、系爭專利之儲液底槽為圓弧延伸斜面時，不具有儲液功能，

而無法使潤滑液上升回到軸心與軸承之間：

當系爭專利之儲液底槽以一圓弧延伸斜面205 之型態設置時，即如第五圖所示，其「儲液」底槽200 並不具有「完整之外壁」，而係具有缺口，且各該圓弧延伸斜面205 之高度係由高部往低部漸減至零。當潤滑液流入儲液底槽200 後，因該儲液底槽200 具有缺口，因此潤滑液無法被容置於儲液底槽200 中，而會由該缺口向外流出。且當軸心24如請求項17、22、49所述，與儲液底槽同步旋轉時，縱有殘存於儲液底槽200 中的潤滑液，亦將因受到離心力作用，進一步地由該缺口被甩出儲液底槽200 外，而無法上升回到軸心與軸承之間。因此，因具有圓弧延伸斜面205 之儲液底槽200 並不具有「完整之外壁」，而具有數個缺口，故採用系爭專利說明書記載之圓弧延伸斜面技術手段，顯然不能解決潤滑液無法回收之技術問題，而無法據以實施，已違反核准時專利法第26條第2 項規定。

三、潤滑液無法沿圓弧延伸斜面上升回到軸心與軸承之間：

若所謂潤滑液沿斜面上升，係指潤滑液於圓周方向上沿本院卷第218 頁所示藍色箭號上升，則潤滑液須持續受到沿斜面方向之外力作用，始能沿斜面爬升。惟當軸心、儲液底槽與斜面三者結合，穩定地等速旋轉時，因軸心、儲液底槽、斜面及潤滑液間之相對速度或加速度均為零，該潤滑液並不會受到沿斜面方向之外力作用，而無法沿斜面爬升。被告雖辯稱系爭專利軸心帶動潤滑液旋轉時，潤滑液會產生角速度，角速度即會產生加速度云云，惟因軸心係帶動圓弧延伸斜面同步旋轉，潤滑液縱具有角速度，其角速度大小亦與斜面之角速度大小相等，故二者間之相對角速度仍為零，該潤滑液

並未受到沿斜面方向之外力作用，而無法沿斜面爬升。另一方面，若所謂潤滑液沿斜面上升，係指潤滑液因離心力，於徑向方向（即垂直於圓弧延伸斜面之方向），如本院卷第219 頁之藍色箭號流動並爬升，則潤滑液勢必會由相鄰之圓弧延伸斜面205 間的缺口洩漏，或爬升至圓弧延伸斜面205 不復存在處即向外洩漏，而始終無法使潤滑液爬升回到軸心與軸承之間。因此，因該儲液底槽200 之圓弧延伸斜面205 之型態，及斜面間具有缺口，採用系爭專利說明書記載之圓弧延伸斜面技術手段，顯然不能解決潤滑液無法回收之技術問題，屬專利審查基準所定之無法據以實施的情形，已違反核准專利法第26條第2 項規定。

四、是以，系爭專利之儲液底槽中的潤滑液，並無法藉由圓弧延伸斜面被回收使用，進而增加潤滑液的使用效率。系爭專利請求項17、22、49所對應之發明說明違反核准時專利法第26條第2 項之規定。

五、並聲明：1.原處分關於「請求項17、22及49舉發不成立」部分及訴願決定均撤銷。2.被告就第00000000號「馬達」發明專利應作成「請求項17、22及49舉發成立，應予撤銷之處分」。3.訴訟費用由被告負擔。

參、被告答辯：

一、系爭專利之儲液底槽之圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面可與基座一體成型或將圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面與軸心結合，再參系爭專利圖式第2 圖之儲液底槽係於基座上，是以並無起訴理由所稱無法儲存潤滑液之情況。

二、系爭專利當軸心24旋轉時，可以帶動潤滑液流動，潤滑液流動方向圍繞著軸心24旋轉時會產生離心力，藉由斜面使潤滑

液上升，由系爭專利說明書第8 頁之發明內容記載「根據上述構想，儲液底槽與基座係以一體成型的方式製成。根據上述構想，儲液底槽與軸心的頂端相互連接，使儲液底槽可以與軸心同步旋轉」，再參酌系爭專利第五、六圖已揭露儲液底槽斜面之具體形態及相對於軸心之位置，則該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在上開說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須過度實驗，即可瞭解儲液底槽之斜面除可以與基座以一體成型之方式實施外，亦可設計將具有斜面之儲液底槽與軸心頂端結合，而使軸心與儲液底槽之斜面同步旋轉，透過離心力之作用，達成帶動潤滑液上升進入軸心與軸承間之功效，至儲液底槽與基座如何組合，則與系爭專利之發明內容無涉，所屬技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利第五、六圖及發明說明內容，可知儲液底槽之斜面與軸心結合時之具體態樣（即軸心端點結合於儲液底槽之底面），進而瞭解斜面隨著軸心同步旋轉時，整個儲液底槽亦相對於基座旋轉，此時藉由儲液底槽之斜面可帶動潤滑液上升進入軸心與軸承之間，因此系爭專利請求項17、22、49對應之發明說明已明確且充分揭露，且所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。

三、另潤滑液旋轉就會有角速度產生向心加速度，起訴理由所稱「當軸心24之轉速達到所設定之穩定速度時，該潤滑液與儲液底槽200 作等速旋轉時，此時之加速度a 係為0 ，該潤滑液與圓弧延伸斜面之間並無相對的作用力，該潤滑液相對於該軸心24及該圓弧延伸斜面205 之間並無相對的作用力，該潤滑液相對該軸心24及該圓弧延伸斜面205 是不會發生流動

」，其中，該潤滑液與儲液底槽200 作等速旋轉時，此時之加速度a 係為0 之假設顯有疑問，其推論「系爭專利係無法達成其說明書所記載之『藉由圓弧延伸斜面205 便可使潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間』之功效」，自無可採。

四、請求項17被認定具進步性是基於「其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉」之技術特徵，與請求項14、請求項15被認定具或不具進步性，彼此之間並無關係。請求項17所依附之請求項13僅限定「斜面」，並未限定斜面之形狀，自不因請求項14或15被認定具進步性與否而將請求項17之「斜面」限縮於「圓弧延伸斜面」，請求項22、49亦同。

五、系爭專利說明書並未違反核准時專利法第26條第2 項規定等情，業經最高行政法院108 年3 月29日108 年度判字第146 號行政判決及109 年3 月5 日109 年度裁字第378 號裁定確定在案，系爭專利請求項17、22、49對應之發明說明未違反核准時專利法第26條第2 項之規定等情，業經最高行政法院108 年4 月8 日108 年度判字第161 號行政判決確定在案。

六、並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

肆、參加人陳述：

一、熟知本技術領域者參酌系爭專利說明書即可清楚理解，系爭專利之儲液底槽有兩種不同的實施態樣，一種為儲液底槽之斜面與基座一體成型（可參酌系爭專利第二圖），另一種則為儲液底槽之斜面與軸心結合之實施態樣（可參酌系爭專利第五圖及第六圖），換言之，於系爭專利中已清楚記載了儲液底槽的實施態樣，而當儲液底槽之斜面與軸心結合時，軸心與斜面係同步旋轉（如系爭專利說明書第11頁第2-3 行所

述），此時儲液底槽當然與軸心同步旋轉。此外，系爭專利圖式第五圖之轉子與儲液底槽之延伸斜面即為一種斜面與軸心結合之實施態樣，當軸心旋轉時可以帶動斜面旋轉，而當軸心與儲液底槽之斜面可同步旋轉時，儲液底槽亦將係隨軸心同步旋轉，是以對於熟知本技術領域者而言，在參酌系爭專利之說明書與圖式內容應可理解，系爭專利並無記載揭露不充份而無法據以實施之問題。

二、系爭專利之實施例1「斜面位於基座上」，依系爭專利說明書第10頁第3段可知，當軸心24旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間。N02舉發案之最高行政法院109年度裁字第378號裁定理由四、（二）前段認定：「證據1即系爭專利先前技術雖揭露儲液底槽100包含一環繞該軸心設置之斜面，惟未揭露該斜面係為圓弧延伸斜面，而證據3亦未揭露任何斜面結構，所屬技術領域中具有通常知識者自無法依據證據3或證據1、3之組合輕易完成系爭專利請求項14、19、46之『該斜面係為圓弧延伸斜面』技術特徵」，故歷審法院均認定實施例1「斜面位於基座上」中的斜面為「圓弧延伸斜面」具進步性。實施例2「斜面與軸心頂端連接」，依系爭專利說明書第10頁倒數第1行至第11頁第5行可知，軸心24與斜面（可以是圓弧延伸斜面205或是徑向延伸斜面206）係同步旋轉，亦可帶動潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間，達到同樣的功效。N02舉發案之最高行政法院109年度裁字第378號裁定理由四、（二）後段認定：「此外，證據1、3皆未揭露儲液底槽與軸心頂端相互連接，或可以與該軸心同步旋轉之相關技術內容，所屬技術領域

具有通常知識者自無法依據證據3 或證據1 、3 之組合輕易完成系爭專利請求項17、26、22、49之「該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉」技術特徵，故證據3 或證據1 、3 之組合皆不足以證明系爭專利請求項14、17、19、22、29、46、49不具進步性。故歷審法院均認定實施例2 斜面（儲液底槽）與軸心頂端連接」具進步性，與斜面態樣無涉，自不應將系爭專利求項17、26、22、49之斜面，限於圓弧延伸斜面。

三、依參加人109 年5 月14日實驗結果，不論軸心以逆時鐘方向旋轉或順時鐘方向旋轉，軸心與圓弧延伸斜面都是同步旋轉，且帶動潤滑液上升（見109 年5 月14日庭呈簡報第6 頁），與系爭專利說明書上述記載內容相符，系爭專利說明書已充分揭露且可據以實施，符合專利法第26條第2 項規定。

四、並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

伍、本件之爭點：

系爭專利請求項17、22、49所對應之發明說明，是否違反核准時專利法第26條第2 項之規定，無法據以實施？

陸、得心證之理由：

一、本件應適用之專利法：

按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」，專利法第71條第3 項定有明文。查系爭專利係於93年11月26日申請，核准審定日為94年11月15日，故系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布，93年7 月1 日施行之專利法（下稱92年專利法）為斷。按發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，92年專利

法第26條第2 項定有明文。關於系爭專利之發明說明是否符合明確且充分揭露而可據以實現要件之審查，係指說明書應明確且充分記載申請專利之發明，記載之用語亦應明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，在發明說明、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識，無須大量的嘗試錯誤或複雜實驗，即能瞭解其內容，據以製造及使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效，即應認為符合可據以實施之要件。

二、系爭專利之技術分析：

㈠系爭專利技術內容：

1.系爭專利所欲解決的問題；

軸心相對於軸承旋轉時所帶動的潤滑液非常有限，主要潤滑效果的產生是來自於旋轉時軸承的泵出作用，藉由此一作用，潤滑液會由軸承的內部孔隙中被吸出至軸心與軸承的界面，形成潤滑效果，這其中有一部分會循環回到軸承之內部孔隙中，另外有一部分會因摩擦的高溫揮發，剩下的潤滑液會沿著軸心與軸承交界面甩出散逸，然後沉積於儲液底槽中，而無法回收至軸承之中，經久運行後，大部分的潤滑液係存在於儲液底槽之中，故並沒有達到潤滑液的預期效果，而形成一種浪費；此外，軸心相對於軸承旋轉時，亦有可能將潤滑液向上帶出軸心與軸承之外，使部分潤滑液進入驅動部處，不僅造成潤滑液的損失，亦有可能會造成驅動部因此故障（參系爭專利說明書第7 頁）。

2.系爭專利之技術手段與功效：

本發明係有關於一種馬達，包含一種油封，該油封具有第一儲液壁，位於軸心之一凹陷部之相對處，用以回收潤滑

液，避免大量潤滑液外流，改善自我潤滑之功效；此外，本發明之馬達，亦包含具有一特殊設計之斜面之儲液底槽，當軸心旋轉時，可以增加潤滑液的使用效率，改善了自我潤滑的功效（參系爭專利發明摘要）。

㈡系爭專利主要圖式如附圖一所示。

㈢系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利核准公告之申請專利範圍共49項，其中請求項1 、18、34為獨立項，其餘為附屬項，原告爭執之請求項17、22、49項，為直接或間接依附於請求項1 、18、34之附屬項，相關請求項之內容如下：

1.一種馬達，該馬達包含：一基座；一軸承，固定於該基座上；一油封，固定於該基座上；一轉子，該轉子包含一軸心，該軸心依序穿過該油封與該軸承，其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處；以及一驅動部，位於該轉子與該基座之間，用以驅動該轉子。

2.如申請專利範圍第1 項所述之馬達，其中該軸心與該軸承之間包含有潤滑液。

13.如申請專利範圍第2 項所述之馬達，該馬達更包含一儲液底槽，係位於該軸心的一頂端處，用以儲存潤滑液，其中該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置。

17.如申請專利範圍第13項所述之馬達，其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。

18.一種馬達，該馬達包含：一基座；一軸承，固定於該基座上；一轉子，該轉子包含一軸心，該軸心穿過該軸承設置，該軸心與該軸承之間包含有潤滑液；一儲液底槽，係位

於該軸心的一頂端處，用以儲存該潤滑液，其中該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置；以及一驅動部，位於該轉子與該基座之間，用以驅動該轉子。

22.如申請專利範圍第18項所述之馬達，其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。

34.一種馬達，該馬達包含：一基座；一軸承，固定於該基座上；一油封，固定於該基座上；一轉子，該轉子包含一軸心，該軸心依序穿過該油封與該軸承，其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處；一儲液底槽，係位於該軸心的一頂端處，其中該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置；以及一驅動部，位於該轉子與該基座之間，用以驅動該轉子。

49.如申請專利範圍第34項所述之馬達，其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。

三、系爭專利請求項17、22、49所對應之發明說明，是否違反92年專利法第26條第2 項之規定，無法據以實施？

㈠系爭專利請求項17依附請求項1 、2 、13，請求項1 界定為「一種馬達，該馬達包含：一基座；一軸承，固定於該基座上；一油封，固定於該基座上；一轉子，該轉子包含一軸心，該軸心依序穿過該油封其該軸承，其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處；以及一驅動部，位於該轉子與該基座之間，用以驅動該轉子」。請求項2 界定為「如申請專利範圍第1 項所述之馬達，其中該軸心與該軸承之間包含有潤滑液」。請求項13界定為「如申請專利範

圍第2 項所述之馬達，該馬達更包含一儲液底槽，係位於該軸心的一頂端處，用以儲存潤滑液，其中該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」。請求項17界定為「如申請專利範圍第13項所述之馬達，其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。」

㈡系爭專利請求項22依附請求項18，請求項18界定為「一種馬達，該馬達包含：一基座；一軸承，固定於該基座上；一轉子，該轉子包含一軸心，該軸心穿過該軸承設置，該軸心與該軸承之間包含有潤滑液；一儲液底槽，係位於該軸心的一頂端處，用以儲存該潤滑液，其中該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置；以及一驅動部，位於該轉子與該基座之間，用以驅動該轉子」。請求項22界定為「如申請專利範圍第18項所述之馬達，其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。」

㈢系爭專利請求項49依附請求項34，請求項34界定為「一種馬達，該馬達包含：一基座；一軸承，固定於該基座上；一油封，固定於該基座上；一轉子，該轉子包含一軸心，該軸心依序穿過該油封與該軸承，其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處；一儲液底槽，係位於該軸心的一頂端處，其中該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置；以及一驅動部，位於該轉子與該基座之間，用以驅動該轉子」。請求項49界定為「如申請專利範圍第34項所述之馬達，其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。」

㈣系爭專利請求項17、22、49附屬之技術特徵皆為「該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心

同步旋轉」。依系爭專利說明書第10頁第10行至第11頁第5行所載「此外，請再參照第二圖，本發明之風扇馬達2 之基座20上亦包含一儲液底槽200 ，位於軸心24的頂端處，可用以儲存潤滑液，但為了增加潤滑液的回收使用率，本發明之儲液底槽200 尚包含一斜面，當軸心24旋轉時，可以帶動潤滑液流動，藉由斜面的效果可帶動潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間，提供潤滑的功效；本發明之一種斜面如第五圖所示，儲液底槽200 包含一圓弧延伸斜面205 ，該圓弧延伸斜面205 是沿著圓弧逐漸上升，形成一斜面，當軸心24旋轉時，可以帶動潤滑液流動，潤滑液流動方向即是圍繞著軸心24旋轉，藉由圓弧延伸斜面205 便可以使潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間；另一種斜面則如第六圖所示，儲液底槽200 亦包含一徑向延伸斜面206 ，該徑向延伸斜面206 是自軸心24向外逐漸上升，形成一斜面，當軸心24旋轉時，可以帶動潤滑液流動，潤滑液流動方向圍繞著軸心24旋轉時會產生離心力，藉由徑向延伸斜面206 便可以使潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間，同樣可以達到潤滑的功效；其中，圓弧延伸斜面205 與徑向延伸斜面206 在製作上，可以與基座20以一體成型的方式製得，這樣不會增加任何的製作成本。上述之斜面係位於基座20上，當軸心24旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間；另一種方式可以設計將斜面（可以是圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206) 與軸心24結合，當軸心24旋轉時可以帶動斜面旋轉，也就是說，軸心24與斜面（可以是圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206 ）係同步旋轉，亦可帶動潤滑液上升，進入軸心24

與軸承23之間，達到同樣的功效」。由系爭專利請求項17、22、49對應之上開發明說明段落，並參酌系爭專利第二圖、第五圖、第六圖所揭露儲液底槽斜面之具體型態及功能，所屬技術領域中具有通常知識者應可知悉，馬達之軸心旋轉時，藉由旋轉產生之離心力及潤滑液黏滯性質，可帶動潤滑液沿著斜面而上升，進入軸心與軸承之間。故系爭專利已揭露使儲液底槽中的潤滑液進入軸心與軸承之具體結構與機制，所屬技術領域中具有通常知識者自得運用系爭專利請求項、說明書及圖式揭示內容，並依據其既有技術及知識而實施系爭專利之發明。

㈤原告雖主張：系爭專利請求項17、22、49所對應之上開說明書記載為第10頁第12行至第11頁第5 行，已列出系爭專利之斜面有「圓弧延伸斜面205 」及「徑向延伸斜面206 」等二種，惟系爭專利請求項14之圓弧延伸斜面經前案認定具有進步性，而請求項15之徑向延伸斜面被認定不具進步性，故系爭專利藉由使潤滑液沿著特殊設計之圓弧狀延伸的傾斜面上升回到軸心與軸承之間，以解決潤滑液無法回收之問題的技術內容，係相較於先前技術之區別技術特徵所在。因此，參加人如無法證明潤滑液可沿著圓弧延伸斜面之傾斜面爬升，即應認定系爭專利說明書第10頁第12行至第11頁第5 行之記載係無法據以實施云云（見原告109 年4 月14日言詞辯論意旨二狀及109 年4 月22日提出之簡報）。惟查：系爭專利請求項17附屬於請求項13，而請求項13僅界定一斜面，並未限定斜面之形態，而是在其附屬項（請求項14、15）才進一步限定該斜面為圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面。請求項17之技術內容包含其所附屬之請求項13之技術內容，並進一步界定

之「儲液底槽與軸心之頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉」。又系爭專利說明書第10頁倒數第1 行至第11頁第5 行所載之「另一種方式可以設計將斜面（可以是圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206 ）與軸心24結合，當軸心24旋轉時可以帶動斜面旋轉，也就是說，軸心24與斜面（可以是圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206)係同步旋轉，亦可帶動潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間，達到同樣的功效」，也清楚說明「『儲液底槽含圓弧延伸斜面』與軸心同步旋轉」及「『儲液底槽含徑向延伸斜面』與軸心同步旋轉」二種實施態樣，故請求項17之斜面確實包含圓弧延伸斜面及徑向延伸斜面，不應僅限於圓弧延伸斜面（請求項22、49亦同）。雖然請求項15之徑向延伸斜面被認定不具進步性，請求項14、17則被認定具有進步性，惟請求項14、17認定具有進步性其認定之理由為：「證據1 及證據3 之先前技術雖揭露儲液底槽包含一環繞該軸心設置之斜面，惟未揭露該斜面係為圓弧延伸斜面，所屬技術領域中具有通常知識者自無法依據證據3 或證據1 、3 之組合輕易完成系爭專利請求項14、19、46之『該斜面係為圓弧延伸斜面』技術特徵」；「此外，證據1 、3 皆未揭露儲液底槽與軸心頂端相互連接，或可以與該軸心同步旋轉之相關技術內容，所屬技術領域具有通常知識者自無法依據證據3 或證據1 、3 之組合輕易完成系爭專利請求項17、22、49之『該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉』技術特徵，故證據3 或證據1 、3 之組合皆不足以證明系爭專利請求項14、17、19、22、46、49不具進步性」（最高行政法院109 年度裁字第378 號裁定理由四、㈡參見）

，由於請求項17的整體技術特徵，包含儲液底槽（儲液底槽含有斜面），及儲液底槽與軸心頂端連接並可以同步旋轉之整體技術內容，而非僅有徑向延伸斜面或圓弧延伸斜面，故原告關於「請求項13之附屬項15的徑向延伸斜面既然被認定不具進步性，則判斷請求項17可否據以實施，亦應排除徑向延伸斜面與軸心頂端連接並同步旋轉之態樣，僅須考量圓弧延伸斜面與軸心頂端連接並同步旋轉之態樣」之主張，顯不足採，因為如此解釋，將與請求項17整體技術內容被認定具有進步性之結論相違，請求項22、49之情形亦同，故系爭專利請求項17、22、49之「斜面」，應包含圓弧延伸斜面及徑向延伸斜面二種態樣。

㈥原告及參加人於本院109 年4 月22日準備期日及109 年5 月14日言詞辯論期日各自攜帶器具，就系爭專利請求項17、22、49之技術內容當庭實驗，由本院勘驗並錄影，結果如下：

1.參加人當庭實驗：

本院109 年5 月14日言詞辯論期日，參加人當庭操作系爭專利說明書所載實施例2 方式即請求項17之「斜面與軸心頂端相互連接，使儲液底槽可與該軸心同步旋轉」，由本院勘驗並錄影，原告並提供其以慢速錄影之檔案到院（見109年5月20日陳報狀附件五光碟）：

⑴圓弧延伸斜面實驗：

①馬達軸心以順時針方向旋轉時，由於圓弧延伸斜面為驅動面，可觀察到紅色墨水（代表潤滑液）受馬達軸心旋轉帶動，沿著圓弧延伸斜面爬升，呈現右邊液面較高，左邊液面較低之情形（見附圖二第1.圖），當馬達軸心轉速達到穩定狀態時，紅色墨水的上表面靠

近軸心處，呈現內凹狀，遠離軸心處（貼近透明杯壁面處），呈上昇狀（完整動態影片見本院勘驗影片檔名「參加人_ 順時針.MOV」、「參加人_ 順時針_2.MOV 」，及原告提供之慢速錄影檔名「參加人- 順-慢.mp4」）。參加人稱，其當庭實驗之馬達轉速為500 到1000轉，實際一般馬達在設計時，1000轉到數萬轉都有可能等語，應認參加人之實驗之條件與系爭專利相當。

②馬達軸心以逆時針方向旋轉時，由於圓弧延伸斜面之垂直面為驅動面，且垂直面占據一定體積，紅色墨水受垂直面之阻擋，一部分會堆積垂直面附近，另一部分會往反方向之圓弧面流動，並沿著圓弧面上升，故垂直面及圓弧面附近之液面均有升高之情形（見附圖二第2.圖），呈兩側高中央低之現象，當馬達軸心轉速達到穩定狀態時，同樣可觀察到紅色墨水的上表面靠近軸心處，呈現內凹狀，遠離軸心處（貼近透明杯壁面處）呈上昇狀，且紅色墨水上方液面的高度幾乎已超過圓弧延伸斜面（見附圖二第3.圖）（完整動態影片見原告提供之慢速錄影檔名「參加人- 逆- 慢（重複錄製）.mp4」、「參加人- 逆- 慢.mp4」），可合理推知紅色液體有沿著圓弧延伸斜面向上爬升之情形。

③系爭專利請求項17、22、49並未限制馬達旋轉方向為為順時針或逆時針，故不可將圖式第五圖、第六圖之逆時針旋轉方向引入請求項17、22、49而為不當之限縮，本發明所屬技術領域具有通常知識者，將馬達軸

心設計以順時針或逆時針方向旋轉，均屬易於思及，自應認為圓弧延伸斜面係可據以實施。

⑵徑向延伸斜面實驗：

本院109 年4 月22日準備期日，參加人當庭操作本件系爭專利兩種斜面（圓弧延伸斜面及徑向延伸斜面）實驗，並當庭錄影，由於圓弧延伸斜面部分，參加人已於109 年5 月14日再次以較大之透明杯及紅色墨水進行實驗，可清晰呈現紅色墨水沿圓弧延伸斜面上升之情形，已如前述，故僅就徑向延伸斜面部分加以論究，參加人將徑向延伸斜面之儲液底槽與馬達軸心結合後，裝入透明底座並在底座內以針筒注入馬達用潤滑液，開啟電源後，軸心以逆時針方向旋轉（如系爭專利第6 圖的方向）潤滑液的水面變成斜面，且明顯上升，電源關閉後，潤滑液的水面又下降（見本院109 年4 月22日準備程序筆錄，及本院勘驗影片檔名「參加人- 徑向延伸斜面.MTS」）。原告對於徑向延伸斜面與軸心結合之態樣，可以使潤滑液沿著徑向延伸斜面上升一事，並無爭執（原告僅爭執圓弧延伸斜面之態樣無法使潤滑液沿著斜面上升，見原告109 年1 月15日開庭簡報第4 頁、109 年2 月20日開庭簡報第6 頁，及原告於109 年4 月22日準備期日及本院109 年5 月14日言詞辯論期日，原告僅攜帶器具當庭實驗潤滑液可否沿著圓弧延伸斜面上升可知），由上開實驗結果，並參酌徑向延伸斜面本來就是中央低周緣高之形態，與馬達軸心旋轉時離心力作用之方向相同，故軸心旋轉時可帶動潤滑液沿著徑向延伸斜面上升一節，應無疑義。

⑶綜上，由參加人上開實驗結果，可證明圓弧延伸斜面及徑向延伸斜面均可以達到使潤滑液沿著斜面上升之功效，系爭專利請求項17、22、49所對應之圖式第二圖、第五圖、第六圖及說明書第10頁第10行至第11頁第5 行記載：「本發明之儲液底槽200 尚包含一斜面，當軸心24旋轉時，可以帶動潤滑液流動，藉由斜面的效果可帶動潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間，提供潤滑的功效；本發明之一種斜面如第五圖所示儲液底槽包含一圓弧延伸斜面205 ，…另一種斜面則如第六圖所示，儲液底槽200 亦包含一徑向延伸斜面206 ，…另一種方式可以設計將斜面（可以是圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206 ）與軸心24結合，當軸心24旋轉時可以帶動斜面旋轉，…軸心24與斜面（可以是圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206 ）係同步旋轉，亦可帶動潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間，達到同樣的功效」，確已充分揭露相關技術內容，並使所屬技術領域中具有通常知識者可據以實施系爭專利之發明。

2.原告當庭實驗：

原告於109 年4 月22日準備期日當庭實驗圓弧延伸斜面二種態樣：第一種是將圓弧延伸斜面與軸心結合後，置入透明容器（相當於外壁）中，惟圓弧延伸斜面與透明容器並未黏合（結合），再注入藍色的墨水（代表潤滑液），以電鑽帶動軸心，使軸心旋轉，外壁不轉，並主張藍色墨水並沒有沿著圓弧延伸斜面上升，而是大部分堆積在圓弧斜面的垂直面附近（見109 年4 月22日本院勘驗影片檔名「原告- 轉軸與外壁分開.MTS」及原告提供之慢速錄影檔名

「108 行專訴65-0422 原告實驗（外壁不轉）.mp4」）。第二種是將圓弧延伸斜面與軸心結合後，並與透明容器（相當於外壁）黏合（結合）後一起旋轉，並主張藍色墨水沒有沿著圓弧斜面上升，藍色墨水水面雖然有小幅上升，但是是因為離心力的作用，或者是圓弧斜面的垂直面推動的關係，才造成外側高中心低的現象，並不是圓弧延伸斜面的傾斜面造成水面上升云云。原告於本院109 年5 月14日言詞辯論期日，亦以上開二種態樣（斜面結合外壁、斜面不結合外壁）進行實驗，並分為軸心順時針方向快速旋轉、軸心順時針方向慢速旋轉、軸心逆時針方向快速旋轉、軸心逆時針方向慢速旋轉之方式操作，並主張斜面的傾斜段上沒有藍色墨水，雖然由外壁的側面方向觀察，會發現藍色墨水有上升現象，但其係因離心力作用而沿外壁爬升，與圓弧延伸斜面的傾斜段無關云云（見本院拍攝勘驗影片及原告109 年5 月20日陳報狀附件五光碟）。惟查：

⑴原告操作之第一種態樣，即軸心結合圓弧延伸斜面，但軸心與透明容器（相當於外壁）並未結合之情形，原告訴訟代理人手持電鑽將軸心與圓弧延伸斜面結合後，伸入透明容器並開啟電源旋轉時，因手持電鑽係懸空狀態，無法穩定控制在同一水平，使儲液底槽在垂直方向上時高時低，與藍色墨水之相對位置及高度亦發生改變（見附圖三），因於此實驗控制的變因太多，無法有效觀察藍色的墨水的位置，原告指稱無法觀察到「潤滑液有沿著圓弧延伸斜面上升」結果，並不足採（至於參加人之實驗方式，係將馬達座體安置於透明杯體之上，其位置係固定不動，故不會有原告手持電鑽無法穩定控制在

同一水平之問題）。至於第二種態樣，即圓弧延伸斜面與軸心結合後，並與透明容器（相當於外壁）結合後一起旋轉，惟查，系爭專利說明書並未記載「儲液底槽之外尚有一外壁，該外壁可與軸心同步旋轉」之技術內容，且所屬技術領域中具有通常知識者均能理解，儲液底槽係位在基座之中，而馬達的基座係固定不動的，不可能隨轉子、軸心等構件旋轉，故原告實驗之第二種態樣已與系爭專利說明書之條件不符，亦與系爭專利請求項17、22、49之技術內容無關，再者，原告稱圓弧延伸斜面的傾斜段上沒有藍色墨水云云，應只是觀察之角度不同，由參加人之實驗結果，可知馬達軸心旋轉時會帶動潤滑液沿著斜面（圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面）爬升，且當馬達軸心旋轉達到穩定狀態時，潤滑液上表面靠近軸心處呈現內凹狀，遠離軸心處（貼近透明杯壁面處）呈上昇狀，潤滑液液面的高度幾乎漫過圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面之高度，自不可能發生原告所稱斜面上無潤滑液之情形，原告之主張，並不足採。

⑵原告雖主張，若系爭專利是以圓弧延伸斜面之垂直面（標示於系爭專利第五圖中）去推動潤滑液，或是以離心力讓該潤滑液的液面上升，與圓弧延伸斜面的圓弧延伸的部分無關云云，經查，依參加人上開實驗結果，當馬達軸心以順時針方向旋轉時，因圓弧延伸斜面為驅動面，可明顯觀察到紅色墨水會順著圓弧延伸斜面爬升，而呈現右邊液面較高，左邊液面較低之情形；當馬達軸心以逆時針方向旋轉時，紅色墨水受馬達軸心旋轉帶動，在靠近軸心處，上表面呈現內凹狀，遠離軸心處呈上昇

狀，固然是因為離心力的作用，然而圓弧延伸斜面係一連續性之形狀（垂直面與圓弧面交互出現），且由於垂直面占據一定體積，紅色墨水受垂直面之阻擋，必然會向圓弧面方向流動，並沿著圓弧面上升，上開現象係藉由離心力與圓弧延伸斜面之垂直面及圓弧面共同作用以使潤滑液上升，進入軸心與軸承之間，所以圓弧延伸斜面之存在或參與作動，確實對於潤滑液上升現象產生貢獻，原告稱液面上升與圓弧延伸斜面的圓弧延伸部分完全無關，自不足採信。

⑶綜上，原告之上開當庭實驗結果，均不足作為對其有利之論據。

㈧原告又主張，系爭專利之儲液底槽若以一圓弧延伸斜面設置時，如第五圖所示，其「儲液」底槽並不具有「完整之外壁」，而係具有數個缺口，潤滑液會由該缺口向外流出，當馬達軸心與儲液底槽同步旋轉時，縱有殘存於儲液底槽中的潤滑液，亦將因離心力作用，由該缺口被甩出儲液底槽外，儲液底槽不具有儲液功能，無法稱為槽體，與請求項13限定儲液底槽是用以儲液潤滑液不符云云（見原告108 年12月31日準備一狀第3 頁、本院109 年5 月14日言詞辯論筆錄）。惟查，系爭專利第五圖僅為示意圖，原告以第五圖所繪圓弧延伸斜面之形狀來限定儲液底槽之態樣，顯有不當，所屬技術領域中具有通常知識之人，亦可將儲液底槽下部設計為具有一定之高度之槽體，上方有突出之圓弧延伸斜面及垂直面，則圓弧延伸斜面之儲液底槽即具有可儲存潤滑液之功能。再者，系爭專利說明書第6 頁倒數第1 行至17頁第1 行之「先前技術」載明：「習知技藝之基座上包含一儲液底槽，位於

軸心的頂端處，通常為一封閉式之設計，可用以儲存自軸承與軸心之間溢出之潤滑液」；說明書第10頁第10行至第11行「實施方式」記載：「請再參照第二圖，本發明之風扇馬達2 之基座20上亦包含一儲液底槽200 ，位於軸心24的頂端處，可用以儲存潤滑液」，系爭專利第二圖顯示基座20為一封閉式設計乃習知技術，儲液底槽200 係設於基座上，為基座之一部分，因此基座係形成一封閉之容置空間可儲存潤滑液。依系爭專利第二、五圖及說明書第10頁倒數第1 行到第11頁第5 行之記載，儲液底槽為圓弧延伸斜面並與軸心結合時，軸心旋轉時可帶動潤滑液上升，進入軸心與軸承之間，當軸心不旋轉時，部分潤滑液會落至儲液底槽及基座內，並不會發生原告所稱潤滑液外洩之情形，且系爭專利之儲液底槽並未限定潤滑液必須完全儲存其中而不能流出，原告主張「儲液底槽可儲存潤滑液，係指潤滑液都不能流出來，才可以達成系爭專利的發明目的，有效的將洩漏到基座處的潤滑液回收至軸心與軸承之間」（見109 年5 月14日言詞辯論筆錄第5 頁，本院卷第415 頁），難謂符合系爭專利說明書之記載，尚不足採。

㈨原告又主張，專利權人選擇以單一項請求項17同時保護「『儲液底槽＋圓弧延伸斜面』與軸心同步旋轉」及「『儲液底槽+ 徑向延伸斜面』與軸心同步旋轉」等二種態樣之發明，當其中有一種態樣無法依對應之發明說明據以實施時（如儲液底槽、圓弧延伸斜面、軸心同步旋轉時，潤滑液無法沿圓弧延伸斜面上升），請求項17即因為涵蓋過廣，甚至已包含不合理之範圍，不應予以保護，而應被認定為無效之請求項云云。惟查，系爭專利請求項17、22、49之技術內容應包含

其所界定之完整技術內容，不應侷限於圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面之態樣，而儲液底槽之圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面，均可使潤滑液藉由斜面的效果，帶動潤滑液上升，進入軸心與軸承之間，提供潤滑的功效，並無原告所稱請求項17、22、49涵蓋過廣，包含不合理之範圍，不應予以保護之情形，原告之主張，不足採信。

柒、本判決結論：

綜上所述，系爭專利請求項17、22及49所對應之發明說明，已明確且充分揭露，且該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施，未違反92年專利法第26條第2 項之規定，原告提起舉發，為無理由，原處分關於「請求項17、22及49舉發不成立」部分之審定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無違法。原告訴請撤銷訴願決定及原處分關於「請求項17、22及49舉發不成立」部分之審定，並命被告就應作成「請求項17、22及49舉發成立，應予撤銷」之處分，為無理由，應予駁回。

捌、本件事證已明，兩造其餘主張或舉證，核與本院判決結果無影響，爰不予一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1 條，行政訴訟法第98條第1 項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　18　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢卿

法　官　曾啟謀

法　官　彭洪英

以上正本證明與原本無異。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241 條之1 第1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。

	4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　109　　年　　6　　月　　18　　日

書記官　郭宇修