最 高 行 政 法 院 判 決

108年度判字第161號

上　訴　人　尹佐國
訴訟代理人　黃耀霆　專利師
上　訴　人　經濟部
代　表　人　沈榮津
被上訴人　台達電子工業股份有限公司
代　表　人　海英俊
訴訟代理人　薛郁蕙　律師

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國107年3月29日智慧財產法院106年度行專訴字第73號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、被上訴人前於民國93年11月26日以「馬達」向經濟部智慧財產局（下稱智慧局）申請發明專利，經編為第00000000號審查，准予專利（申請專利範圍共49項），並發給發明第I247086號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人尹佐國於95年9月12日以系爭專利有違92年2月6日修正公布、93年7月1日施行之專利法（下稱核准時專利法）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，被上訴人旋於95年12月22日提出申請專利範圍更正本，經智慧局審查，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（下稱第1次處分）。上訴人尹佐國不服，循序提起行政訴訟，經智慧財產法院（下稱原審）以99年度行專訴字第68號行政判決撤銷第1次處分及訴願決定。嗣被上訴人於100年11月11日再提出申請專利範圍更正本，經智慧局准予更正，並於101年12月28日以(101)智專三(三)05

052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（下稱第2次處分）。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，經原審以102年度行專訴字第95號行政判決駁回後，復經本院以104年度判字第452號判決廢棄發回，原審另以104年度行專更(一)字第6號行政判決撤銷第2次處分及訴願決定。其後，被上訴人於105年6月27日向智慧局申請將系爭專利之申請專利範圍回復至核准時之原公告本，智慧局乃公告撤銷前揭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，而以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（下稱原處分）。上訴人尹佐國就原處分關於舉發不成立部分不服，提起訴願，經上訴人經濟部106年8月3日經訴字第10606304570號為「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，被上訴人就訴願決定撤銷原處分關於請求項17、22及49部分不服，遂向原審提起行政訴訟。經原審依職權命上訴人尹佐國獨立參加本件上訴人經濟部之訴訟，並判決訴願決定就「原處分關於請求項17、22及49部分撤銷」部分撤銷後，上訴人尹佐國不服，遂提起本件上訴。

二、被上訴人起訴主張：系爭專利已清楚記載當儲液底槽之斜面與軸心結合時係同步旋轉，系爭專利圖式第5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，儲液底槽亦將隨軸心同步旋轉。系爭專利說明書雖未提及斜面與軸心如何結合，然使斜面與軸心兩個構件間接能結合之習用結合方式皆可據以實施

，是以對於熟知本技術領域者而言，參酌系爭專利說明書與圖式內容應可理解，並無記載揭露不充分而無法據以實施之情事，自未違反核准時專利法第26條第2項規定等語，求為判決訴願決定就「原處分關於請求項17、22、49部分撤銷」部分撤銷。

三、上訴人經濟部則以：由系爭專利說明書內容可知，系爭專利之基座係一固定元件，而軸心係一旋轉元件，而帶動轉子旋轉。系爭專利之儲液底槽的結構裝置則有二種構成方式：儲液底槽與基座係以一體成型的方式製成，以及儲液底槽200與軸心24的頂端相互連接，使儲液底槽200可以與軸心24同步旋轉。系爭專利說明書雖揭示「儲液底槽之斜面與軸心結合，當軸心旋轉時可以帶動斜面旋轉，即軸心與斜面係同步旋轉」之技術內容，然說明書及圖式均未揭露該「儲液底槽與基座非一體成型」之構造或技術手段，或說明如何將軸心與儲液底槽之斜面相互連接及儲液底槽與基座之組合情況，故系爭專利請求項17、22及49「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」之技術特徵，無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容，並可據以實施，自有違核准時專利法第26條第2項之規定等語，資為抗辯，求為判決駁回被上訴人之訴。

四、上訴人尹佐國則以：由系爭專利說明書記載可知該圓弧延伸斜面205與徑向延伸斜面206可與基座20以一體成型的方式製得，因此系爭專利說明書未說明如何使圓弧延伸斜面205或是徑向延伸斜面206與軸心24結合，以便軸心旋轉時可帶動斜面相對於基座同步旋轉，該部分無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實現，是以系爭專利請求項17、22及49所對應之發明說明確有違反核准時專利法第26條第2項之規定等語，求為判決駁回被上訴人之訴。

五、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：系爭專利請求項17、22、49之附屬技術特徵皆為「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。」

，系爭專利說明書第10頁第12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，……；本發明之一種斜面如第5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6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；……。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。」是系爭專利第5、6圖已揭露儲液底槽斜面之具體形態及功能，其中該斜面可與基座一體成型，另一種實施例則將斜面與軸心結合，同步旋轉時，亦可帶動潤滑液上升進入軸心與軸承之間，所屬技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利第5、6圖及上開發明說明內容，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，未違反核准時專利法第26條第2項之規定

等語，因將訴願決定就「原處分關於請求項17、22、49部分撤銷」部分撤銷。

六、本院按：

㈠本件上訴人尹佐國係原審依行政訴訟法第42條規定參加訴訟之獨立參加人，因不服原審所為對其不利之判決，提起上訴，其利害關係與原審被告即經濟部一致，依本院97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議意旨，本件應併列經濟部為上訴人。

㈡按「發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定。」為專利法第71條第3項本文所明定。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（即核准時專利法）規定為斷。次按，核准時專利法第26條第2項規定：「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。」關於系爭專利說明書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。

㈢經查，系爭專利說明書第10至11頁之實施方式雖記載「……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，……」惟系爭專利請求項17係依附於請求項13，請求項13係依附於請求項2，請求項13之附屬技術特徵為「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。」，另系爭專利請求項22係依附於請求項18，請求項18之技術特徵為「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。」，又系爭專利請求項49係依附於請求項34，請求項34之技術特徵為「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。」是系爭專利請求項17、22、49均具有「軸心」、「一儲液底槽，係位於該軸心的一頂端處」及「該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」之技術特徵。此外，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」復參酌系爭專利第5、6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，是原判決以：所屬技術領域中具有通常知識者參酌系爭專利第5、6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，未違反核准時專利法第26條第2項之規定等情，認事用法並無違誤。上訴意旨仍以：有關「儲液底槽之斜面與軸心結合，當軸心旋轉時可以帶動斜面旋轉，即軸心與斜面係同步旋轉」之技術內容雖為系爭專利說明書所揭示，然系爭專利說明書及圖式均未揭露或說明該「儲液底槽與基座非一體成型」之構造或技術手段，如何將軸心與儲液底槽之斜面相互連接，當儲液底槽與軸心同步旋轉時，儲液底槽與基座係屬轉動關係，則儲液底槽與基座之組合情況究係如何，而無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解其內容並可據以實現，原判決有不備理由或理由矛盾之違法云云，自無可採。綜上，原判決並無上訴人所指有違背法令之情形，上訴意旨指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

七、據上論結，本件上訴為無理由，依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段、第104條，民事訴訟法第85條第1項前段，判決如主文。

中　華　民　國　108　年　4　月　8　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　吳　明　鴻

法官　劉　介　中

法官　黃　淑　玲

法官　姜　素　娥

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　華　民　國　108　年　4　月　8　日

書記官　劉　柏　君