最 高 行 政 法 院 判 決

109年度判字第146號

上　訴　人　建準電機工業股份有限公司
代　表　人　洪銀樹
訴訟代理人　黃耀霆　律師
　　吳采軒　律師
上　訴　人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
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　邱珍元　專利代理人

上列當事人間發明專利舉發事件，上訴人對於中華民國108年3月29日智慧財產法院107年度行專更(一)字第2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、本件上訴人建準電機工業股份有限公司（下稱建準公司）係智慧財產法院（下稱原審）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智慧財產局（下稱智慧局）一致，依本院民國97年5月份第2次庭長法官聯席會議決議意旨，本件應併列智慧局為上訴人。

二、緣上訴人建準公司於96年3月15日以「微型馬達之印刷電路板固定結構」向上訴人智慧局申請發明專利（申請專利範圍共5項，第1項為獨立項，其餘為附屬項），經上訴人智慧局編為第00000000號審查後，於98年11月26日核准專利，並於99年2月11日公告發給第I320688號專利證書（下稱系爭專利）。嗣被上訴人於102年2月27日對之提起舉發，上訴人建準公司於104年2月6日提出申請專利範圍更正本，經上訴人智慧局審查，於105年5月27日以(105)智專三(二)04118字第10

520663660號專利舉發審定書為「104年2月6日之更正事項，准予更正。請求項1至5舉發不成立」之處分（下稱原處分）。被上訴人不服，循序提起行政訴訟，聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷，上訴人智慧局應就系爭專利作成104年2月6日之更正事項，不准予更正，請求項1至5舉發成立，應予撤銷之處分。經原審依職權命上訴人建準公司獨立參加上訴人智慧局之訴訟，以106年度行專訴字第8號行政判決撤銷訴願決定及原處分關於請求項1至5舉發不成立部分之處分，並命上訴人智慧局應就系爭專利作成請求項1至5舉發成立，應予撤銷之處分，被上訴人其餘之訴（即更正處分部分）駁回。上訴人建準公司對原判決不利部分不服，提起上訴（更正處分部分，未據被上訴人提起上訴已確定），為本院107年度判字第324號判決廢棄發回，嗣原審以107年度行專更㈠字第2號行政判決（下稱原判決）撤銷訴願決定及原處分關於請求項1至5舉發不成立部分之處分，並命上訴人智慧局應就系爭專利作成請求項1至5舉發成立，應予撤銷之處分，上訴人建準公司不服，提起本件上訴。

三、被上訴人起訴主張及上訴人建準公司暨智慧局在原審答辯及聲明，均引用原判決所載。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性：1.證據2發明名稱之步進馬達可對應於系爭專利請求項1之微型馬達，證據2圖3揭露一電路基板13被固定於樹脂基座11上，已揭露系爭專利請求項1「一種微型馬達之印刷電路板固定結構」之技術特徵。2.證據2圖2、3揭露該樹脂基座11中央設有一軸管15，可置入軸承16、32以支撐一回轉軸23旋轉，已揭露系爭專利請求項1「一基座，中央設有一軸管，該軸管內可供置入軸承以支撐一轉子旋轉」之技術特徵。惟證據2樹脂基座11上僅設有單一的環狀凹槽，以容置該軛鐵12，並未揭露系爭專利請求項1基座之「該軸管周邊設有數凹槽」之技術特徵。3.證據2圖2、3揭露一電路基板13，中央具有可套置軸管的中孔

，且孔徑不小於軸管外徑，該電路基板13下方設置有軛鐵12，並限制軛鐵12位於樹脂基座11之凹槽內，其中，證據2之軛鐵12可對應於系爭專利請求項1之感應片，是證據2已揭露系爭專利請求項1「一印刷電路板，中央具有可供套置於該軸管的中孔，中孔的孔徑必須接近並不得小於軸管外徑，且印刷電路板的下方設置有感應片，該印刷電路板係限制該感應片位於該凹槽內」之技術特徵，惟並未揭露系爭專利請求項1「該感應片為至少二個以上且必須位於通過該軸管中心之徑向位置上」之技術特徵。4.證據2雖未揭露系爭專利請求項1前揭技術特徵，惟由系爭專利請求項1上下文及系爭專利說明書之記載，軸管周邊設有數個凹槽，係供「至少二個感應片」設置，亦即凹槽之數量僅是為了與感應片數目相對應，藉由印刷電路板將感應片限制於凹槽內，以防止感應片脫出，此與證據2圖2、圖3利用電路基板13將軛鐵12限制於樹脂基座11之凹槽內，二者技術手段相同，故系爭專利請求項1相較於證據2，僅是凹槽及感應片之數量的簡單變更。另依系爭專利說明書第7頁記載，環狀軛鐵可視為多個位於軸管中心之徑向位置上的感應片，其所產生的吸附限位力量不亞於二個感應片，可證環狀感應片與二個相對於軸管中心徑向位置的感應片，乃屬可相互替換之技術手段。5.系爭專利請求項1相較於證據2，僅有凹槽與感應片數量之些微差異，且系爭專利請求項1並未有何有利功效或無法預期之功效，所屬技術領域中具有通常知識者得對環狀軛鐵進行形狀或數量多寡之調整，並相應設有相同數量的凹槽加以容置，是以系爭專利請求項1之發明僅係對證據2之技術內容簡單地進行修飾即可輕易完成，證據2足以證明系爭專利請求項1不具進步性。㈡證據3不足以證明系爭專利請求項1至3不具進步性：證據3殼體82上僅設有單一之凹槽（即管座322周邊），用以容置電路板10，與系爭專利請求項1之基座軸管周邊用以容置感應片之數凹槽不同，並未揭露系爭專利請求項1之「該軸管周邊設有數凹槽」技術特徵，且證據3之平衡片僅有1

個，且設於電路板10「上方」，亦未揭露系爭專利請求項1「該印刷電路板的下方設置有感應片，該感應片為至少二個以上且必須位於通過該軸管中心之徑向位置上，該印刷電路板係限制該感應片位於該凹槽內」之技術特徵，故證據3不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。系爭專利請求項2、3依附於請求項1，證據3既不足以證明系爭專利請求項1不具進步性，自亦不足以證明系爭專利請求項2、3不具進步性。㈡證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項2至4不具進步性：1.系爭專利請求項2依附於請求項1，並進一步界定「該基座位於該軸管的周邊位置，突伸有至少一個以上的電路板定位柱，且該印刷電路板對應於該電路板定位柱設有至少一個以上的穿孔」之附屬技術特徵。證據3第21、24圖已揭露殼體82位於管座822的周邊位置，突伸有二個定位柱823，且定位柱823穿設於電路板10之定位孔103，可定位電路板10，已揭露前述系爭專利請求項2之附屬技術特徵。又證據2既足以證明系爭專利請求項1不具進步性，證據2、3均為馬達風扇之相關技術領域，在防止扇輪轉子於旋轉時脫出之作用與功能相同，並均具有定子、轉子、軸管、軸承、電路板、感應片等相同功能或作用之組合構件，所屬技術領域中具有通常知識者在面對證據2之電路基板13如何定位於樹脂基座11中之問題時，自有動機參考、結合證據3所揭露之前述技術內容，利用定位孔及定位柱來加以定位而輕易完成系爭專利請求項2之發明，故證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性。2.系爭專利請求項3依附於請求項1，並進一步界定「該基座位於該軸管的周邊位置，突伸有至少二個以上的線圈固定柱，該線圈固定柱必須位於通過該軸管中心之徑向位置上，該印刷電路板對應於該線圈固定柱設有至少二個以上的穿孔，使該線圈固定柱穿過該穿孔之後，可供插掣固定線圈」之附屬技術特徵。證據2圖2、圖3揭露在電路基板13上方設有空心線圈3a至3d，雖並未揭露在基座上設有線圈固定柱，然證據3第21、24圖已揭露利用殼體82上的定位柱

823，由下至上依序穿過電路板10之定位孔103、平衡片50之定位孔504及定子30之定位孔306，據以同時定位電路板10、平衡片50及定子30。所屬技術領域中具有通常知識者在面臨如何定位證據2之電路基板、空心線圈等構件時，自有動機參考、組合證據3所揭示之技術內容，利用定位柱同時定位電路基板及空心線圈，進而輕易完成系爭專利請求項3之發明，故證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項3不具進步性。3.系爭專利請求項4依附於請求項2，並進一步界定「該電路板定位柱頂端可利用黏膠或熔接方式固定」之附屬技術特徵，證據3第20圖及說明書載明「……二定位柱304分別穿設於電路板10之定位孔103及平衡片50之定位孔504，再將定位柱304末端熱壓成鉤部305並卡合於電路板10之定位孔103周緣」是證據3已揭露系爭專利請求項4之前述附屬技術特徵。由於電路板定位柱係穿設過定位孔而定位，定位孔與定位柱間之間隙不免造成電路板與定位柱間或有振動之可能，則對所屬技術領域中具有通常知識者，自有動機以證據3教示之方式將定位柱頂端與電路板進一步固接，輕易完成系爭專利請求項4之發明，故證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項4不具進步性。㈣證據2、3、4之組合足以證明系爭專利請求項4、5不具進步性：1.證據2、3之組合已足以證明系爭專利請求項4不具進步性，故證據2、3、4之組合自亦足以證明系爭專利請求項4不具進步性。2.系爭專利請求項5依附於請求項2，並進一步界定「該印刷電路板周邊突伸有數定位突部，各定位突部可供設置一穿孔」之附屬技術特徵，依證據4圖1及其說明書揭露電路板11具有三個突伸的延伸件111，且每一延伸件111均具有容納凹槽112，可與殼體10上的定位凸部103配合，將電路板11固定於殼體10的容納空間100內，故證據4之延伸件111上設置容納凹槽112已揭露系爭專利請求項5前述附屬技術特徵。證據2、3之組合既足以證明系爭專利請求項2不具進步性，而證據4所揭露之技術內容亦屬風扇馬達，與證據2、3屬相同或相關之技術領域，則所屬技

術領域中具有通常知識者欲強化電路板與殼體間之固定或定位時，除證據3所教示之定位柱外，當有動機再依證據4所教示將電路板11固定於殼體上之技術手段，將電路板設有延伸件及容納凹槽，輕易完成系爭專利請求項5之發明，故證據2、3、4之組合足以證明系爭專利請求項5不具進步性等語，因而判決撤銷訴願決定及原處分關於系爭專利請求項1至5舉發不成立之部分，並命上訴人智慧局應為系爭專利請求項1至5舉發成立，應予撤銷之處分。

五、本院經核原判決結論並無違誤，茲就上訴理由再予補充論述如下：

㈠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。查系爭專利申請日為96年3月15日，經上訴人智慧局於98年11月26日審查核准專利，並於99年2月11日公告。嗣被上訴人於102年2月27日提出舉發，經上訴人智慧局審查，於105年5月27日為「104年2月6日之更正事項，准予更正。請求項1至5舉發不成立」之處分，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（下稱核准時專利法）規定為斷。

㈡發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式，核准時專利法第56條第3項定有明文。是解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，俾以瞭解該發明之目的、作用及效果，惟申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，除非說明書中已明確表示申請專利範圍之內容應限於實施例及圖式，否則不得將說明書及圖式之限制條件讀入申請專利範圍，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍。又判斷發明是否具進步性，係考量發明與相關先前技術所揭露內容間的差異，是否為該發明所屬技術領域中具有通常知識者依先前技術所能輕易完成，核與專利權人不得以未記載於請求項之技術手段擴大申請專利範圍之解釋

，有所不同。經查，系爭專利請求項1內容為：「一種微型馬達之印刷電路板固定結構，其包含有：一基座，中央設有一軸管，該軸管內可供置入軸承以支撐一轉子旋轉，且該軸管周邊設有數凹槽；一印刷電路板，中央具有可供套置於該軸管的中孔，該中孔的孔徑必須接近並不得小於該軸管外徑，且該印刷電路板的下方設置有感應片，該感應片為至少二個以上且必須位於通過該軸管中心之徑向位置上，該印刷電路板係限制該感應片位於該凹槽內。」並未就感應片及線圈之相對位置予以界定，雖系爭專利說明書記載「再配合參看第3圖、第4圖及第5圖所示，……由於印刷電路板50的中孔51孔徑呈接近並不得小於軸管41外徑，所以當印刷電路板50的中孔51套置軸管41的同時，一方面可以將感應片42覆蓋固定，限制該感應片於凹槽45內，以防止感應片42掉落，另一方面可以很簡單、快速又方便的定位出印刷電路板50的正確放置位置，以避免啟動困難情形」且依系爭專利說明書第3圖所示，其感應片與線圈係形成偏移錯開設置，另依上訴人建準公司於原審所述，啟動困難問題係肇因於扇輪轉子磁鐵之強磁區、線圈及感應片三者的相對位置關係，系爭專利係以二感應片與二線圈形成偏移的錯開設置以避免啟動困難等語，足見感應片及線圈須錯開設置始具有解決啟動困難之功效，原判決據此論明：系爭專利請求項1僅界定「該感應片為至少二個以上且必須位於通過該軸管中心之徑向位置上」，而未記載感應片與線圈要形成偏移的錯開設置，或任何關於扇輪轉子磁鐵之強磁區或線圈位置之技術特徵，自不能據此主張系爭專利請求項1相較於證據2具有避免啟動困難之功效。況系爭專利說明書第7頁亦記載「……其中感應片42必須為具磁通效應的材質，例如鐵金屬，且其型式可以為環狀，或者是至少二個以上且必須位於通過軸管41中心之徑向位置上（如圖所示），感應片42可對上述扇輪轉子的磁鐵產生一股向下吸附的限位力量，使扇輪轉子的旋轉動作更為平穩，同時可防止扇輪轉子的旋轉軸自軸管41中脫出……」足徵

證據2之環狀軛鐵與系爭專利之二個相對於軸管中心徑向位置的感應片，乃屬可相互替換之技術手段等情，並無違誤。上訴意旨主張：系爭專利第3圖明確標示感應片與線圈要形成偏移的錯開設置，第4圖、第5圖更以第3圖之A-A及B-B切線標示二線圈及二感應片之連線通過軸管中心之徑向位置，故系爭專利之感應片與線圈必形成位置錯開的設置，進而達成避免啟動困難之功效，證據2發明係以其他手段達成避免啟動困難之目的，而與系爭專利利用感應片與線圈位置錯開之設置達成避免啟動困難之目的，為完全不同之作用機制，故系爭專利請求項1相較於證據2有無法預期之功效。此外，專利說明書雖提及感應片之型式可以是環狀，惟環狀之感應片已為請求項所捨棄，則系爭專利請求項1既將技術手段限定為「感應片為至少二個以上」，專利權範圍即排除「感應片為至少二個以上」以外之技術手段，原判決有判決不備理由及理由矛盾之違法云云，核無可取。

㈢原判決已說明：證據2、3均為馬達風扇之相關技術領域，證據2與證據3在防止扇輪轉子於旋轉時脫出之作用與功能相同，並均具有定子、轉子、軸管、軸承、電路板、感應片等相同功能或作用之組合構件，而證據3已教示在殼體82及電路板10上分別設有定位柱823、定位孔103，可將電路板10加以定位之技術內容，因此所屬技術領域中具有通常知識者在面對證據2之電路基板13如何定位於樹脂基座11中之問題時，自有動機參考、結合證據3所揭露之前述技術內容，據以修飾證據2之電路基板13與樹脂基座11，使之利用定位孔及定位柱來加以定位而輕易完成系爭專利請求項2之發明。另證據2之結構由下至上依序為電路基板、空心線圈等構件，則基於證據3教示以定位柱由下至上同時定位多個構件之原理，所屬技術領域中具有通常知識者在面臨如何定位證據2之電路基板、空心線圈等構件時，自有動機參考、組合證據3所揭示之技術內容並將之運用於證據2，使之利用定位柱同時定位電路基板及空心線圈，進而輕易完成系爭專利請求項

3之發明。又證據3第20圖及其說明書載明「……二定位柱304分別穿設於電路板10之定位孔103及平衡片50之定位孔504，再將定位柱304末端熱壓成鉤部305並卡合於電路板10之定位孔103周緣」，而已揭露系爭專利請求項4之附屬技術特徵。由於電路板定位柱係穿設過電路板之定位孔而將電路板予以定位，定位孔與定位柱間之間隙不免造成電路板與定位柱間或有振動之可能，則對所屬技術領域中具有通常知識者而言，自有動機以證據3教示之方式將定位柱頂端與電路板進一步固接，進而輕易完成系爭專利請求項4之發明，故證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項2至4不具進步性等情，是原判決已詳述所屬技術領域中具有通常知識者就證據2、3具有組合動機之理由。上訴意旨主張：證據2、3所欲解決問題完全不同，且構造近乎互斥，就系爭專利如何使微型馬達電路板可以快速、方便又正確的定位，以避免產生啟動困難情形之所欲解決問題，證據2、3皆無相關之教示或建議，是證據2、3無組合動機，原判決遽認證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項2至4不具進步性，顯有判決不備理由云云，亦不足採。

㈣系爭專利請求項3係依附於請求項1，並進一步界定「該基座位於該軸管的周邊位置，突伸有至少二個以上的線圈固定柱，該線圈固定柱必須位於通過該軸管中心之徑向位置上，該印刷電路板對應於該線圈固定柱設有至少二個以上的穿孔，使該線圈固定柱穿過該穿孔之後，可供插掣固定線圈」之附屬技術特徵，參照系爭專利第2圖及第4圖，系爭專利之線圈固定柱係突伸設置於基座上之軸管周邊，且係穿過印刷電路板，而可供線圈插掣固定。依原判決確定之事實，證據2、3雖均未揭露系爭專利之線圈固定柱，惟因證據3已揭露利用殼體82（相當於系爭專利之基座）上突伸設置之定位柱823依序穿過電路板10、平衡片50之定位孔以同時定位電路板10及平衡片50之技術內容，而已教示以定位柱穿伸構件上之穿孔以定位之技術手段，則為解決馬達之空心線圈固定問題，

即有採取相同技術手段以解決定位問題之動機，至於證據3之定位柱究係卡合定子或插伸固定線圈，則非所問，原判決復已詳予說明證據2、3之組合如何足以證明系爭專利請求項3不具進步性之理由，業如前述，自無判決不備理由之情事。上訴意旨主張：上訴人建準公司於原審已多次強調證據3之定位柱823僅能供電路板及平衡片定位，無法如系爭專利第4圖所示，直接將線圈插設於該固定柱上，以插掣固定線圈，而完成系爭專利請求項3之發明，惟原判決未說明何以不採取之理由，已構成判決不備理由之違法云云，尚非有據。

㈤系爭專利請求項4、5均係依附於請求項2，並進一步分別界定「該電路板定位柱頂端可利用黏膠或熔接方式固定」、「「該印刷電路板周邊突伸有數定位突部，各定位突部可供設置一穿孔」之附屬技術特徵，原判決係認為證據2、3之組合足以證明系爭專利請求項2不具進步性，證據3說明書所載定位柱304末端熱壓成鉤部305，並卡合於電路板10之定位孔103周緣之技術內容，已揭露系爭專利請求項4之附屬技術特徵，且證據4之延伸件111上設置容納凹槽112已揭露系爭專利請求項5之前述附屬技術特徵，故證據2、3、4之組合足以證明系爭專利請求項4、5不具進步性，而非以證據4揭露系爭專利請求項1之「軸管周邊設有數凹槽」及「該感應片為至少二個以上且必須位於通過該軸管中心之徑向位置上」技術特徵為其論據。上訴意旨主張：證據2、3之組合無法證明系爭專利請求項2不具進步性，且證據4亦未揭示系爭專利請求項1「軸管周邊設有數凹槽」及「該感應片為至少二個以上且必須位於通過該軸管中心之徑向位置上」之技術特徵，亦無相關之建議或教示，故證據2、3、4之組合無法證明系爭專利請求項5不具進步性，原判決認定顯有違誤云云，並無理由。

㈥本院為法律審，依行政訴訟法第254條第1項規定，除別有規定外，本院應以高等行政法院判決確定之事實為判決基礎，

當事人在本院原則上不得提出新攻擊防禦方法，資為上訴之理由。上訴人建準公司於提起本件上訴時始主張證據2是利用熱加壓緊固等技術使軛鐵12固定在樹脂基座11內，系爭專利之感應片係透過印刷電路板而被限制於凹槽內，相對於需要額外之熱加壓緊固技術之證據2具有進步性，又證據2發明之特點係以空心線圈解決先前技術之問題，自無任何動機於空心線圈中置入固定柱，而產生容易損及控制性的缺點，原判決漏未審酌上開各節，亦未敘明理由云云，核係於上訴審提出之新攻擊防禦方法，本院無從審究。

㈦綜上所述，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。

六、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　109　年　3　月　19　日

最高行政法院第三庭

審判長法官　吳　明　鴻

法官　蕭　惠　芳

法官　曹　瑞　卿

法官　高　愈　杰

法官　林　欣　蓉

以　上　正　本　證　明　與　原　本　無　異

中　華　民　國　109　年　3　月　19　日

書記官　劉　柏　君