最 高 行 政 法 院 裁 定

109年度裁字第378號

上　訴　人　黃世昌
訴訟代理人　黃耀霆　律師
被 上訴 人　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
參　加　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108年1月3日智慧財產法院107年度行專訴字第50號行政判決，提起上訴，本院裁定如下：

主　文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理　由

一、依智慧財產案件審理法第32條規定提起上訴者，除有特別規定外，依同法第1條規定，應適用行政訴訟法關於上訴審程序相關規定。又對於高等行政法院判決之上訴，非以其違背法令為理由，不得為之，行政訴訟法第242條定有明文。依同法第243條第1項規定，判決不適用法規或適用不當者，為違背法令；而判決有同條第2項所列各款情形之一者，為當然違背法令。是當事人對於高等行政法院判決上訴，如依行政訴訟法第243條第1項規定，以高等行政法院判決有不適用法規或適用不當為理由時，其上訴狀或理由書應有具體之指摘，並揭示該法規之條項或其內容；若係成文法以外之法則，應揭示該法則之旨趣；倘為司法院大法官解釋，則應揭示該解釋之字號或其內容。如以行政訴訟法第243條第2項所列各款情形為理由時，其上訴狀或理由書，應揭示合於該條項各款之事實。上訴狀或理由書如未依上述方法表明，或其所表明者顯與上開法條規定之違背法令情形不相合時，即難認為已合法表明上訴理由，其上訴自非合法。

二、參加人於民國93年11月26日以「馬達」向被上訴人申請發明專利（申請專利範圍共49項，第1、18、34項為獨立項，其餘為附屬項），經被上訴人編為第00000000號審查後，於94年11月15日核准專利，並於95年1月11日公告發給第I247086號專利證書（下稱系爭專利）。嗣上訴人於99年7月29日以系爭專利違反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4項、第26條第2項、第3項及第64條第2項之規定，對之提起舉發。參加人雖曾於95年12月22日、100年11月11日在另舉發案中提出申請專利範圍更正本，惟經智慧財產法院（下稱原審）99年度行專訴字第68號行政判決、104年度行專更(一)字第6號行政判決認已實質變更申請專利範圍，不應准予更正，參加人遂於105年6月27日於該案舉發案中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，被上訴人乃公告撤銷前揭95年12月22日及100年11月11日申請發明專利範圍更正公告本，而依系爭專利核准時原公告本審查，並以106年12月12日(106)智專三(三)04076字第10621261140號專利舉發審定書為「請求項1至4、6、8至13、15至16、18、20至21、23至25、27、29至37、39、41至45、47至48舉發成立，應予撤銷。請求項5、7、14、17、19、22、26、28、38、40、46、49舉發不成立」之處分（下稱原處分）。上訴人不服原處分關於「請求項5、7、14、17、19、22、26、28、38、40、46、49舉發不成立」部分，循序向原審提起行政訴訟。經原審依職權命參加人獨立參加本件被上訴人之訴訟，並判決駁回後，上訴人仍不服，提起本件上訴。

三、上訴人對原判決上訴，主張：　系爭專利之儲液底槽200呈逆時針方向旋轉時，潤滑液將受到第二樁塊垂直壁驅動而微向上湧起及向二橫向側流動，原先停留在圓弧延伸斜面205之潤滑液則因慣性作用形成下降。當軸心24與圓弧延伸斜面205保持定速旋轉時，因軸心與潤滑液間磨擦力極低，又缺乏將潤滑液向外側推動之翼片等設置，位於軸心24與圓弧延

伸斜面205間之潤滑液面僅會呈現水平狀態，並無因離心力而貼著圓弧延伸斜面205內側壁面向上爬升之情形，原判決認定事實徒憑臆測而不憑證據，有判決不備理由、違反論理法則及經驗法則之違法。　原判決認定系爭專利已揭露儲液底槽之斜面與軸心互相結合之具體結構，惟忽略上開結構與系爭專利說明書「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」之記載矛盾，亦未就上訴人指稱如何將軸心置入軸孔等問題提出據以實施之結構，顯有判決不備理由。　儲液底槽為空間而無法與軸心結合，原判決未認定系爭專利與軸心結合同步旋轉者，究為儲液底槽或斜面，亦未論斷儲液底槽之斜面結構與軸心結合同步旋轉，是否即代表儲液底槽與軸心同步旋轉，即遽認系爭專利之儲液底槽記載明確且充分揭露，並可據以實施，故系爭專利請求項14、17、19、22、26、28、30、38、42、46、49並無不明確或未能支持之理由，顯有判決不備理由。ŋ原處分已肯認組合證據1、3足以證明系爭專利請求項13不具進步性，及系爭專利請求項15、16為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，而系爭專利請求項14、19、46所界定之圓弧延伸斜面與徑向延伸斜面206僅同具有使潤滑液上升效果，既不具無法預期之功效，當然為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成，原判決未充分考量上開事實，即率爾作出認定，其認定事實與證據內容不符，亦有判決不備理由及理由矛盾之違法。ē上訴人於原審已主張「系爭專利請求項17、22、49所述之儲液底槽與軸心同步旋轉時，潤滑液無法沿斜面上升進入至軸心24與軸承23之間」，原判決未說明不加以採納之理由，已構成判決不備理由。　上訴人於原審已主張證據5揭露軸套13前端之端板14具有一內彎鉤部15，內彎鉤部15末端朝向定位座12，故所屬技術領域中具有通常知識者為達成系爭專利用以回收自軸心24與軸承23之間溢出之潤滑液之目的，亦可將證據3位於溝槽54內之扣環60末端，形成如證據5所教示之內彎

鉤部1，且向下彎曲使末端朝向基座10處，則證據3當然具有回收自軸心與含油軸承之間溢出之潤滑液之功效，是系爭專利請求項5、26、38未能達成無法預期之功效，原判決未論斷證據3、5之組合無法證明系爭專利請求項5、26、38不具進步性之理由，已構成判決不備理由，另證據5軸套13前端之端板14及內彎鉤部15，以及自潤軸承31之間係形成一近似於封閉之貯油槽16型態，原判決卻仍認定證據5之內彎鉤部15皆非油封之結構，已構成判決理由矛盾。ｅ上訴人於原審已主張證據4揭露蓋體46另具有一彎折柱牆46d，彎折柱牆46d係自中環牆46c上端部之內側延伸，且向下彎折於中環牆46c之內，故所屬技術領域中具有通常知識者自可將證據3位於溝槽54內之扣環60末端，形成如證據4所教示之彎折柱牆46d，且向下彎曲使末端朝向基座10處，則證據3當然具有回收自軸心與含油軸承之間溢出之潤滑液之功效，系爭專利請求項5、26、38亦未能達成無法預期功效，原判決未論斷證據3、4之組合無法證明系爭專利請求項5、26、38不具進步性之理由，已構成判決不備理由。　上訴人於原審已指明證據4之中心突起58可對等於系爭專利之第二儲液壁，並能達成相同功效，原判決未充分考量上開事實，僅認定外凸部58a無法形成第二儲液壁，卻未說明理由，有判決不備理由等語。

四、經查，原判決業已論明：　由系爭專利第2圖、第5圖、第6圖及說明書第10頁記載之技術內容可知，軸心24運轉時，潤滑液會隨著軸心24表面附著及離心作用流動，使靠近軸心24的潤滑液流向斜面，進而沿著斜面205、206進入軸心24與軸承23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，各斜面205間缺口並未影響潤滑液向斜面205內側壁面之流動，所屬技術領域中具有通常知識者應得依其既有知識技能，實現系爭專利之儲液底槽，其相關結構並未因系爭專利未具體揭露而導致不明確或無法據以實施。又系爭專利第5圖、第6圖已揭露儲液底槽斜面之具體結構及形態，由說明書第10頁末段記載之技術內容可知

，軸心24與斜面205、206同步旋轉時，亦可帶動潤滑液上升，並進入軸心24與軸承23之間，故系爭專利已揭露儲液底槽之斜面與軸心互相結合之具體結構，所屬技術領域中具有通常知識者自得依據其既有技術及知識而實施系爭專利之發明。另由系爭專利說明書第10頁第1段記載之技術內容可知，該第二間隙位於延伸部254與轉子22之間，再者第4圖已具體繪製多重曲折之散逸路徑（箭頭B），所屬技術領域中具有通常知識者應得知悉系爭專利說明書中關於「第二間隙32」之記載並無未明確且充分揭露之情事。又系爭專利說明書關於「儲液底槽」之記載明確且充分揭露，並可據以實施，而與之對應之上開請求項則亦無不明確或未能支持之事由，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，系爭專利請求項14、17、19、22、26、28、38、40、46、49亦未違反核准時專利法第26條第3項規定。　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。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。　證據1之油封並未揭露系爭專利請求項5、26、38之「該第一儲液壁係自該油封向該軸心方向延伸後彎曲，其末端朝向該基座處」技術特徵，證據3第3圖雖揭露藉由扣環60遮蔽該容置空間21上端，而將潤滑液保留於含油軸承30、軸心53及扣環60所形成之空間內，惟未揭露油封朝軸心方向延伸彎曲及末端朝向基座處之結構特徵，未

能產生導引潤滑液回流之功效。證據4圖1油封45未見任何延伸後彎曲之儲液壁相關結構，而由證據4說明書之記載可知，其蓋體46具有向軸心方向延伸後彎曲之該彎折柱牆46d，係用以使外凸部58a接觸並定位，以防止軸心56脫離軸承34，與系爭專利油封之功能並不相同，且證據4以彎折柱牆46d與油封45及軸心56形成之空間，與系爭專利以油封之第一儲液壁與軸承、軸心形成之第一儲液槽有所不同，故證據4之彎折柱牆46d並未教示於油封設置延伸後彎曲之第一儲液壁。又證據5第2圖中對應系爭專利油封之保油環18亦未見任何延伸後彎曲之儲液壁相關結構，而具有向軸心方向延伸後彎曲之內彎鉤部15為該軸套13上之結構，依證據5說明書之記載可知，該內彎鉤部15與自潤軸承31、心軸30及保油環18界定出一貯油槽16，可回補潤滑油至自潤軸承31，與系爭專利以油封之第一儲液壁與軸承、軸心形成之第一儲液槽有所不同，故證據5之內彎鉤部15並未教示於油封設置延伸後彎曲之第一儲液壁，故證據3、證據1、3之組合、證據3、4之組合或證據3、5之組合尚不足以證明系爭專利請求項5、26、38不具進步性。ŋ證據1未揭露任何回收潤滑液之相關結構，而未揭露系爭專利請求項7、28、40之「該轉子更包含一第二儲液壁，位於該轉子與該軸心的連接處，該第二儲液壁與該軸心之間形成一第二儲液槽，用以回收自該第一間隙溢出之潤滑液」技術特徵，證據3雖揭露以磁性第二道油封回路，留置由扣環60與溝槽54間滲流出之潤滑液，惟其係以磁流體80緊密附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70的間隙，並未揭露系爭專利第二儲液壁結構，與系爭專利直接利用轉子自身之第二儲液壁結構與軸心形成第二儲液槽之技術特徵不同。證據4之油封45未見如系爭專利第二儲液壁之相關結構，其外凸部58a係用以與彎折柱牆46d接觸並定位，以防止軸心56脫離軸承34，與系爭專利第二儲液槽之功能並不相同，故證據4並未揭露系爭專利之第二儲液壁及第二儲液槽，故證據1、3之組合或證據3、4之組合尚不足以證明系爭專利請求項7、

28、40不具進步性等語，即已詳述其得心證之理由及法律上之意見，並就上訴人之主張，何以不足採取，分別予以指駁甚明。觀諸前開上訴意旨無非重述其在原審主張之歧異見解，而就系爭專利說明書是否違反核准時專利法第26條第2項之規定、系爭專利請求項14、17、19、22、26、28、38、40、46、49是否違反核准時專利法第26條第3項之規定、系爭專利請求項5、7、14、17、19、22、26、28、38、40、46、49是否具進步性之爭議，對原審取捨證據、認定事實、法律適用之職權行使，指摘為不當，並就原判決已論斷者，泛言其未論斷，核與所謂原判決違背法令之情形顯不相當，均難認對原判決如何違背法令已有具體之指摘，依首開規定及說明，應認其上訴為不合法。

五、據上論結，本件上訴為不合法。依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第249條第1項前段、第104條、民事訴訟法第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　3　　月　　5　　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　烽

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　　5　　日

書記官　劉　柏　君