

1040202 有關第 95144089 號「獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機」發明專利申請事件(103 年度行專訴字第 14 號)(判決日：103.6.26)

爭議標的：非利用自然法則技術思想之創作

系爭專利：「獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機」發明專利

相關法條：專利法(102 年法)第 21 條

【判決要旨】系爭案請求項 1 至 6 違反自然法則，故被告以系爭案有違審定時專利法第 21 條規定，而為不予專利之處分，於法並無不合。訴願決定予以維持，亦無違誤。原告仍以前詞請求撤銷訴願決定及原處分，及命被告就系爭申請案為准予發明專利之審定，均為無理由，應予駁回。

一、案情簡介

原告於民國 95 年 11 月 29 日以「獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機」向本局申請發明專利（下稱系爭案），經本局編為第 95144089 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查並同時申請面詢，惟因本局未辦理面詢，即以 101 年 10 月 29 日(101)智專三(二)04087 字第 10121172190 號專利再審查核駁審定書為不予專利之處分。經原告提起訴願，本局乃自行撤銷前揭再審查核駁審定書並重新審查，且於 102 年 4 月 11 日辦理面詢，原告嗣亦於 102 年 7 月 12 日提出系爭案申請專利範圍修正本。案經本局審查，以系爭案請求項 1 至 6 違反審定時專利法第 21 條之規定為理由不予專利，並無相關之引證文獻或證據，於 102 年 8 月 8 日以(102)智專三(二)01153 字第 10221053390 號專利再審查核駁審定書為仍應不予專利之處分。原告不服，提起訴願，經訴願機關決定駁回，原告猶未甘服，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。案經智慧財產法院審理，維持本局原處分，亦認定系爭案請求項 1 至 6 因違反自然法則，不符審定時專利法第 21 條之規定，判決駁回原告之訴。

二、主要爭點及分析檢討

- (一)本件爭點：系爭案請求項 1 至 6 是否違反審定時專利法第 21 條規定？
即系爭案請求項 1 至 6 是否為運用自然法則之技術思想之創作？

(二)法院判決理由略以：

1. 發電機是輸入機械能量而產生電能量，電動機則相反，在這兩種情況下，並不是所有輸入到發電機或電動機之能量會完全輸出，因為在能量轉換過程會有銅損、電刷損失、鐵心損失、機械損失（摩擦損和風損）及雜散損失（上述四項損失之外的損失），輸入至發電機之機械能量扣除銅損、電刷損失、鐵心損失、機械損失及雜散損失後才是發電機能輸出之電能量，輸入至電動機之電能量扣除銅損、電刷損失、鐵心損失、機械損失及雜散損失後才是電動機能輸出之機械能量。因此，基於能量守恆定律之自然法則，在無外接電能或機械能供予系爭案之獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機之情況下，待蓄電池串並聯機組 20 所儲存之電能量因直流電動機 12 及交直流發電機 13 之銅損、電刷損失、鐵心損失、機械損失及雜散損失而耗盡，該獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機勢必停止運轉，更遑論系爭案之獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機尚需輸出電能量及機械能量，故上開系爭案之技術內容實已違反能量守恆定律之自然法則，系爭案請求項 1 至 6 不符審定時專利法第 21 條之規定。
2. 依原告提出之在美國所獲得的專利（US8643238B2）說明書，系爭案與原告在美國所獲得的專利兩者之說明書、申請專利範圍並不相同，系爭案不符自然法則之相關記載，即：說明書第 15 頁第 1 至 2 行所載「而且於設計上該回儲充電之輸入電能量值，永遠大於蓄電池 20 電能量之輸出值」及說明書第 16 頁第 2 至 12 行所載「電動機 12 起動運轉時，發電機 13 之電樞轉軸 11 因同步轉動而立即感應發電，不需另藉外力原動機驅動電樞轉軸 11 即可順隨旋轉感應發電，電力可供外接負載應用及回儲予蓄電池機組 20 進行循環充電」均未見於原告在美國所獲得的專利說明書中，且系爭案獨立項請求項 1 之標的名稱「一種獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機」亦不同於原告在美國所獲得的專利之標的名稱「An intelligent-cascaded synchronous electric motor-generator tandems of cumulative compound excitation」，是系爭案所請發明申請專利範圍與原告在美國所獲得專利之申請專利範圍實乃不同，尚無從比附援引。

(三)分析：

1. 系爭案欲藉由改變發電機結構，亦即利用加粗線圈與繞組，以提高發電機之電壓，惟僅藉由改變發電機結構，並無法額外產生能量，因為發電機係將機械能量轉換為電能量之裝置，發電機所輸出之電能量必來自於其所接收之機械能量，因此僅藉改變發電機結構，並無法額外增加所輸入之機械能量，故無法增加發電機所輸出之電能量。換言之，基於能量守恆定律之自然法則，發電機所輸出之電能量必定小於

或等於發電機所接收之機械能量；系爭案之電動機與發電機的並聯機組架構（系爭案第1圖，如後附圖1所示），該機械能量係來自於電動機之轉動，而電動機所輸出之機械能量係來自於蓄電池所輸出之電能量，因此在僅以蓄電池為唯一能量來源之條件下，發電機所輸出之電能量絕對無法大於蓄電池所輸出之電能量，原告所稱「經由電動機與發電機的並聯機組，因為電壓提高，使得電功率增大，並大於蓄電池輸出的電量」之系爭案內容顯已違反能量守恆之自然法則，故系爭案內容顯然非為利用自然法則之技術思想之創作。

2. 申請人在外國所獲得專利雖可列為審查時之考量判斷依據，惟仍應以申請人在我國所提出之專利說明書、申請專利範圍及必要圖式為審查依據。依本件原告提出其在美國所獲得的專利（US8643238B2）說明書，系爭案與原告在美國所獲得的專利，兩者之說明書、申請專利範圍內容並不相同，系爭案於說明書中不符自然法則之相關記載，均未見於原告在美國所獲得的專利說明書中，且系爭案請求項1（獨立項）之標的名稱「一種獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機」亦不同於原告在美國所獲得的專利之標的名稱，因此原告之主張不為法院所認同。

三、總結

（一）違反自然法則之發明之判斷

1. 專利審查基準將不符專利法第21條規定之發明定義態樣，區分為4種類型：(1)自然法則本身、(2)單純之發現、(3)違反自然法則者，及(4)非利用自然法則者。針對前述第(3)類型，審查基準指出，申請專利之發明創作必須是利用自然法則之技術思想，若界定申請專利範圍之事項違反自然法則（例如能量守恆定律），則該發明（例如永動機）不符合發明之定義。
2. 至於申請專利之發明是否符合發明定義，判斷時應考量申請專利之發明的內容而非申請專利範圍的記載形式，據以確認該發明之整體是否具有技術性。是以，系爭案之申請專利範圍雖然在審查過程中歷經多次修正，已無明顯違反自然法則之敘述，然參酌系爭案說明書之內容，可知其申請專利之發明本質上仍為違反自然法則之發明。另外，應注意的是，違反自然法則之發明，除不符發明之定義外，亦不具產業利用性。

（二）申請人於他國申准專利之情形僅能作為參考

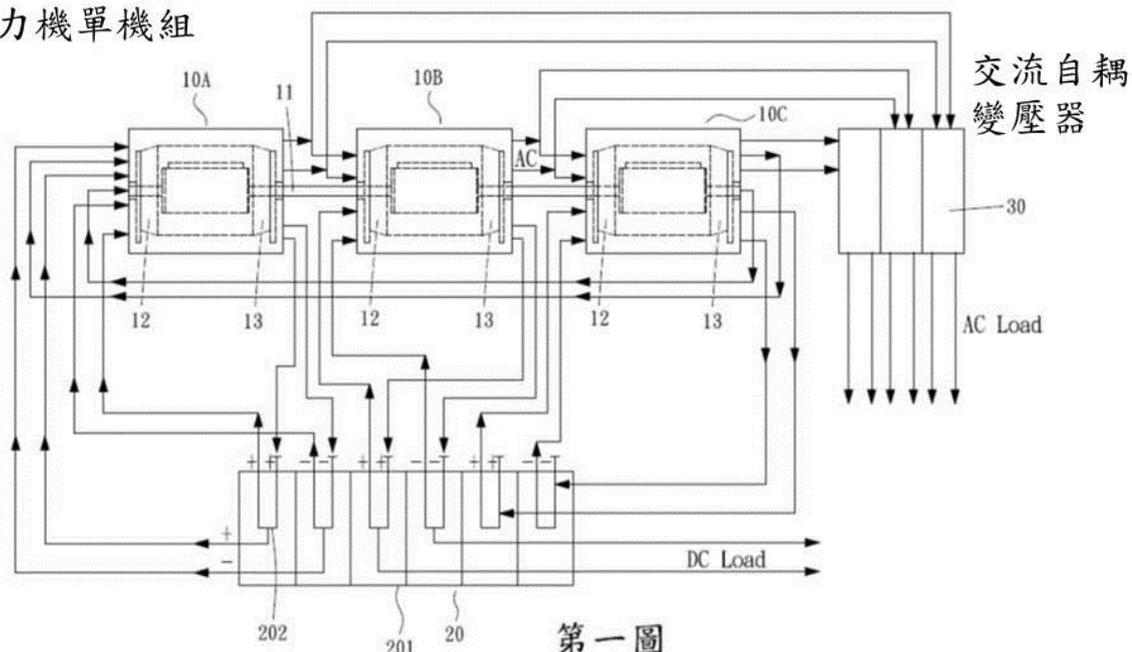
審查實務上，常見申請人接到審查意見通知函後，以其相對應案在他國已獲准專利，為其申復理由。然因各國專利法制不同、申請人於各國所提交之說明書或申請專利範圍內容可能各異，以及引證文件不同等諸多因素，是以申請人於他國獲准專利，在大多數情形下，充其量

僅能作為我國審查上的參考。

附圖1 (系爭專利圖式)

【第一圖係為系爭案全機組獨立自主循環供輸聯力共伴共併奏效應實施例之配置參考圖。】

同步磁能電發
動力機單機組



第一圖

蓄電池串並聯機組