

# 1050802 有關第 93136448N01 號「馬達」發明專利舉發事件 (104 年度行專更(一)字第 6 號)(判決日：105.2.26)

爭議標的：更正實質變更申請專利範圍

系爭專利：「馬達」發明專利

相關法條：專利法(93.7.1 施行)第 64 條第 2 項

**【判決要旨】**系爭專利為一種馬達，主要提供一種油封設計，可以回收大部分潤滑油，進而避免大量潤滑油外流以改善自我潤滑之功效。原請求項 30、42「…用以散逸多餘之潤滑液」，更正成「…用以阻礙多餘之潤滑液散逸」，明顯為相反涵義之用語，已實質變更原公告內容，不應准許更正。

## 一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「馬達」，於民國 93 年 11 月 26 日申請發明專利，申請專利範圍共 49 項，經智慧局於 94 年 11 月 15 日核准審定准予專利，發給第 I247086 號發明專利(下稱系爭專利)。嗣參加人(舉發人)於 95 年 9 月 12 日以系爭專利有違核准時專利法(93.7.1 施行)第 22 條第 4 項及第 26 條第 2、3 項規定，對之提起舉發。原告(專利權人)於 95 年 12 月 22 日提出申請專利範圍更正本，經智慧局審查，以該更正本與原公告本相較未變更實質為由，准予更正並依該更正本審查，核認系爭專利無違前揭專利法規定，於 98 年 10 月 29 日以(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。參加人不服，提起訴願，經經濟部以 99 年 4 月 27 日經訴字第 9906055600 號訴願決定駁回訴願，參加人仍不服，向智慧財產法院提起行政訴訟。經智慧財產法院審認系爭專利 95 年 12 月 22 日申請專利範圍更正本第 29、30、40、41 項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 號判決撤銷前揭行政處分及訴願決定。智慧局依該判決意旨函請原告更正，原告於 100 年 11 月 11 日再提出申請專利範圍更正本，案經智慧局審查准予更正，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。原告不服提起訴願，經經濟部決定駁回後，遂向智慧財產法院提起行政訴訟。嗣經智慧財產法院以 102 年度行專訴字第 95 號判決駁回後，原告提起上訴，經最高行政法院於 104 年 8 月 13 日以 104 年度判字第 452 號判決廢棄原判決，發回智慧財產法院更為審理。智慧財產法院將訴願決定及原處分均撤銷，命智慧局依其法律見解另為適法之處分。

- (二)系爭請求項內容：系爭專利請求項 30、42：一種馬達包含：一基座(20)、一軸承(23)，固定於該基座上；一油封(25)，該油封係固定於該基座上…；一轉子(22)，該轉子包含一軸心…，該油封更包含一延伸部(254)，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙(32)，用以散逸多餘之潤滑液。(見附圖一)
- (三)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：原請求項 30、42(對應於更正後之請求項 28、37)「用以散逸多餘之潤滑液」，與本次更正「用以阻礙多餘之潤滑液散逸」文字，明顯為相反涵義之用語，已實質變更原公告內容。系爭專利並未就第二間隙結構形狀作進一步限定，即不具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用，是以請求項 28、37 之更正，已實質變更申請專利範圍，不應准許更正。

## 二、主要爭點及分析檢討

- (一)主要爭點：原告於 100 年 11 月 11 日提出申請專利範圍更正本，其更正後請求項 28 或 37 是否已實質擴大或變更申請專利範圍，違反更正時專利法第 64 條第 2 項之規定？
- (二)原處分認定：請求項 28、37 並未變更實質技術內容，應准予更正。
- (三)判決認定：
- 1.查系爭專利核准審定公告時，系爭專利請求項 30、42 之附屬技術特徵「用以散逸多餘之潤滑液」文字，與本次更正之「用以阻礙多餘之潤滑液散逸」文字，明顯為相反涵義之用語。
  - 2.參酌系爭專利說明書發明內容所載「油封更包含一延伸部，延伸部與轉子間形成一第二間隙，用以回收散逸之多餘潤

滑液」，以及實施方式所載「油封 25 更包含一延伸部 254，延伸部 254 與轉子 22 間形成一第二間隙 32，由於該第二間隙 32 的多重曲折之設計，可用以阻礙多餘潤滑液之散逸」，若系爭專利延伸部與轉子間形成之第二間隙為多重曲折之設計時，該第二間隙係用具以阻礙多餘潤滑液之散逸；惟若第二間隙未進一步限定為多重曲折之設計時，其作用應僅具有回收散逸之多餘潤滑液，而不具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用。

3. 系爭專利請求項並未就第二間隙結構形狀作進一步限定，即不具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用，是以請求項 28、37 之更正，已實質變更申請專利範圍，不應准許更正。

#### (四)分析

1. 依系爭專利說明書之發明內容，其係「簡要說明」系爭專利為一種馬達，主要提供一種油封設計，可以回收大部分潤滑油，進而避免大量潤滑油外流以改善自我潤滑之發明目的。另依說明書之實施方式：「…由於該第二間隙 32 的多重曲折之設計，可用以阻礙多餘潤滑液之散逸」，其係「詳加說明」系爭專利之較佳實施例，以達成系爭專利之主要發明目的。再依圖式，其僅顯示系爭專利係於轉子 22 與油封 25 之間設突伸之延伸部 254，使潤滑油之流動 B 形成多重曲折之設計，並未顯示其他設計，故系爭專利應僅有一個實施例。
2. 查系爭專利說明書記載：「油封更包含一延伸部，延伸部與轉子間形成一第二間隙，用以回收散逸之多餘潤滑液」，以及實施方式記載：「油封 25 更包含一延伸部 254，延伸部 254 與轉子 22 間形成一第二間隙 32，由於該第二間隙 32 的多重曲折之設計，可用以阻礙多餘潤滑液之散逸」，智慧財產法院似僅依文字之記載，認定系爭專利具有兩種不同實施方式：第二間隙「為」多重曲折之設計及「不為」多重曲折之設計，其認定似有錯誤。
3. 另依專利說明書之結構，說明書之「發明內容」係屬系爭專利之簡要說明，「實施方式」係屬系爭專利之詳細說明，二者應各別描述專利發明之全部內容。若二欄位僅描述專利發明之部分內容，例如，發明內容描述實施方式一，實

施方式描述實施方式二，不符合專利法施行細則之規定，亦不符合專利法條約（PatentLawTreaty）之規範。

### 三、總結

#### (一)解釋請求項之目的

- 1.解釋請求項之目的，係正確解釋請求項中所載之文字意義，合理確定其專利權範圍。解釋請求項時，應探知申請人於申請時對於請求項所記載之文字的客觀意義，確定之專利權範圍應為社會大眾可合理期待，而不會產生損及公、私益之不公平結果。
- 2.依專利說明書、圖式及請求項之記載，若僅能明確推知一種實施方式，卻認定其包含二種實施方式，進而衍生違反記載要件之爭執，不僅損及公益（擴及二種實施方式），亦可能損及專利權人之私益（違反記載要件）。因此，將本案解釋請求項之結果限於一種實施方式，而將「回收散逸之多餘潤滑液」與「阻礙多餘潤滑液之散逸」二者文字上之差異認定為誤記，似較符合前述解釋請求項之目的。

#### (二)解釋請求項應遵守專利權有效原則

- 1.依專利權有效原則之推定，解釋請求項應朝專利權有效之方向解釋。若依法院之判決，說明書發明內容所載「回收散逸之多餘潤滑液」與實施方式所載「阻礙多餘潤滑液之散逸」係屬兩種不同的實施方式，但對照圖式僅揭露一種實施方式，似有不當擴張其實施方式進而損及公益之虞。
- 2.就更正後之說明書、圖式及申請專利範圍之內容而言，若專利權人發明了二種實施方式，但請求項及說明書之實施方式欄僅揭露一種，可能會衍生違反專利法第 26 條第 1 項及第 2 項之爭執。

(二)本件重為處分中，專利權人又提出更正，其更正之審查宜依前述請求項解釋原則及法院判決見解認定之。

附圖一：系爭專利主要圖面

系爭專利第二、四、五、六圖為其結構設計圖



