

【裁判字號】104,行專更(一),6

【裁判日期】1050226

【裁判案由】發明專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

104 年度行專更(一)字第 6 號

原告台達電子工業股份有限公司

代表人海英俊（董事長）

訴訟代理人李秋成專利師

被告經濟部智慧財產局

代表人王美花（局長）

訴訟代理人陳國衍

參加人尹佐國

訴訟代理人張維文律師

黃耀霆專利師

上列當事人間發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國 102 年 7 月 3 日經訴字第 10206103510 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院 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 104 年度判字第 452 號判決廢棄，發回本院更為審理，本院判決如下：

主文

訴願決定及原處分均撤銷。

第一審及發回前上訴審訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

原告於民國 93 年 11 月 26 日以「馬達」向被告申請發明專利，申請專利範圍共 49 項，經被告編為第 93136448 號審查，准予專利，發給發明第 I247086 號專利證書（下稱系爭專利）。嗣參加人於 95 年 9 月 12 日以系爭專利有違核准時專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2、3 項規定，對之提起舉發。原告於 95 年 12 月 22 日提出申請專利範圍更正本，經被告審查，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 號訴願決定書駁回訴願，參加人仍不服，向本院提起行政訴訟。經本院審認系爭專利 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。被告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，參加人則於 101 年 2 月 6 日補充舉發理由及證據。案經被告審查准予更正，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，遂向本院提起行政訴訟。嗣經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，並以 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，發回本院更為審理。

二、原告主張：

(一)證據 3 不足證明系爭專利請求項 1 至 9、12、17 不具進步性，證據

1、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 10 至 17 不具進步性：

- 1.系爭專利為一種提昇自我潤滑功效之馬達，係為解決習知馬達結構軸心與軸承間之潤滑液無法有效回收至軸承，產生持續潤滑效果之問題。又系爭專利之技術特點有二：一為包含一種提升自我潤滑功效之油封，其係固定於基座上，且具有第一儲液壁位於軸心之一凹陷部之相對處以及具有第一儲液槽，用以回收潤滑液，避免大量潤滑液外流；二為包含一特殊設計之斜面之儲液底槽，當軸心旋轉時，可以增加潤滑液的使用效率，改善自我潤滑之功效。
- 2.證據 3 之 C 型扣環 60 實質上呈扁平式的中空環狀平面結構垂直於該軸心 53 之溝槽 54，於溝槽 54 之相對處並不具有延伸儲液壁結構，且扣環 60 僅利用含油軸承 30 及導磁蓋 71 夾抵其外環部分而使其扣接於軸心 53 之溝槽 54 上，並未固定於基座 10 上，足見證據 3 並未揭露系爭專利請求項 1 所載之「油封，固定於該基座上」及「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」等技術特徵及連結關係。證據 3 說明書未提及該扣環 60 有導引潤滑液回流之功效，無法證明扣環 60 具有系爭專利之油封的第一儲液壁 252 之功效，故證據 3 不足以證明系爭專利請求項 1 欠缺進步性。
- 3.系爭專利請求項 2 至 17 乃為第 1 項之直接或間接依附之附屬項，包含所依附第 1 項之全部技術特徵，於系爭專利請求項 1 項與證據 3 相較具有進步性的基礎上，直接或間接依附於第 1 項之附屬項第 2 至 17 項自亦具備進步性。證據 3 僅揭露扣環 62、含油軸承 30 與軸心 53 間形成第一道簡易油封結構，並未揭露及教示「第一儲液壁係自該油封延伸出來，該第一儲液壁之內側面與該油封之間所形成之一第一儲液槽，係用以回收自該軸心與該軸承之間溢出之潤滑液」之技術特徵，亦未揭露系爭專利第一儲液壁 251

延伸後彎曲之設計，且系爭專利之油封 25 之第一儲液壁 251 及第一儲液槽 252 具有導引、阻擋、儲存及回收潤滑液之功效，證據 3 之說明書未提及該扣環 60 有導引潤滑液回流之功效，此非證據 3 之第一道簡易油封結構所能達成者。另外，系爭專利之轉子更包含第二儲液壁，位於該轉子與該軸心的連接處，且第二儲液壁與軸心之間形成第二儲液槽，用以回收自第一間隙溢出之潤滑液。系爭專利以多重曲折環狀體之油封，保留間隙以利潤滑油回流之設計，與證據 3 以磁流體、磁鐵與軸心間之磁性油封結構屬於不同之技術特徵，而未為證據 3 所揭露。又系爭專利之固定部 250 係用以將油封 25 固定於基座 20 上，其油封 25 固定於基座 20 上將使得油封 25 與軸承 23、轉子 22 及其軸心 24 之間存在穩定的相對組合結構。系爭專利之馬達運轉的時候，其油封 25 因具有相對穩定的連結結構，故阻止潤滑液外流的效果更佳，惟證據 3 並未揭露及教示「該油封更包含一固定部，係用以使該油封套合於該基座上」之技術特徵。系爭專利油封更包含一延伸部，該延伸部該與該轉子間形成一第二間隙，用以阻礙多餘之潤滑液散逸，上開技術特徵亦未為證據 3 所揭露。證據 3 亦未揭露系爭專利之儲液底槽包括斜面，且該斜面為圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面、儲液底槽可與基座一體成型的方式製成或可以與軸心結合而同步旋轉等技術特徵。

4. 至於證據 1 雖揭露儲液底槽位於該軸心的一頂端處以儲存潤滑液，但未揭露及教示「儲液底槽包括一斜面，該斜面環繞該軸心設置」之技術特徵及達到當軸心旋轉時可藉由斜面使潤滑液由軸心與軸承間回收利用之功效。證據 3 並未揭露儲液底槽包括斜面，且該斜面為圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面、儲液底槽可與基座一體成型的方式製成或可以與軸心結合而同步旋轉等技術特徵。故證據 1 與證據 3 之組合亦無揭露及教示「儲液底槽包括一斜面，該斜面環繞該軸心設置」之技術特徵及達到當軸心旋轉時可藉由斜面使潤滑液由軸心與軸承間回收利用之功效，足見證據 1 與證據 3 之組合無法證明系爭專利請求項 13 至 17 不具進步性。

(二)證據 3 不足以證明系爭專利請求項 18、22 至 29 不具進步性，證據 1、3 之組合不足以證明系爭專利請求項 18、19 至 24、26 至 29 不具進步性：

1. 證據 3 並未揭露與教示系爭專利請求項 18 所載之「油封，固定於該基座上」、「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」、「該第一儲液壁之內側面與該油封之間形成一第一儲液槽，係用以回收自該軸心與該軸承之間溢出之潤滑液」及「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」等技術特徵

及連結關係，故證據3難以證明系爭專利請求項18項欠缺進步性。系爭專利請求項22至29為請求項18之直接或間接附屬項，包含所直接或間接依附第18項之全部技術特徵，基於系爭專利請求項18與證據3相較具有進步性之基礎，直接或間接依附於請求項18之附屬項第22至29項亦具備進步性。

2.證據1、3之組合未揭露及教示系爭專利請求項18所載之「油封，固定於該基座上」、「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」、「該第一儲液壁之內側面與該油封之間形成一第一儲液槽，係用以回收自該軸心與該軸承之間溢出之潤滑液」及「儲液底槽包括一斜面，該斜面環繞該軸心設置」之技術特徵及達到當軸心旋轉時可藉由斜面使潤滑液由軸心與軸承間回收利用之功效，所屬技術領域中具有通常知識者無法運用證據1與證據3之組合，而可輕易完成系爭專利請求項18之結構並達成相同功效，系爭專利請求項18相較於證據1、3之組合具有進步性。系爭專利請求項22至29為請求項18之直接或間接附屬項，包含所直接或間接依附第18項之全部技術特徵，基於系爭專利請求項18與證據1、3之組合相較具有進步性之基礎，直接或間接依附於請求項18之附屬項第19至24、26至29項自亦具備進步性。

(三)證據3不足證明系爭專利請求項30至37、39、40、42不具進步性，證據1、3之組合不足以證明系爭專利請求項30至42不具進步性：

1.證據3並未揭露與教示系爭專利請求項30所載之「油封，固定於該基座上且包含一固定部，用以使該油封套合於該基座上」、「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」，及「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」等技術特徵及連結關係。證據3之容置空間21環繞軸心53的結構並無對應之功效，因此對所屬技術領域中具有通常知識者無法運用證據3而可輕易完成系爭專利請求項30之結構，並達成相同功效，是系爭專利請求項30具有進步性。系爭專利請求項31至37、39、40、42為第30項之直接或間接附屬項，包含所直接或間接依附第30項之全部技術特徵，於系爭專利請求項30與證據3相較具有進步性的基礎上，直接或間接依附於第30項之附屬項第31至37、39、40、42項自亦具備進步性。

2.證據1、3之組合未揭露及教示系爭專利請求項30之「油封，固定於該基座上且包含一固定部，用以使該油封套合於該基座上」、「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」及「儲液底槽包括一斜面，該斜面環繞該軸心設置」之技術特徵及達到當軸心24旋轉時可藉由斜面使潤滑液由軸心24與軸

承 23 間回收利用之功效，因此對所屬技術領域中具有通常知識者無法運用證據 1、3 之組合，而可輕易完成系爭專利請求項 30 之結構並達成相同功效，故系爭專利請求項 30 具有進步性。系爭專利請求項 31 至 42 乃為第 30 項之直接或間接附屬項，包含所直接或間接依附第 30 項之全部技術特徵，基於上述理由已可證明系爭專利請求項 30 與證據 1、3 之組合相較具有進步性的基礎上，直接或間接依附於第 30 項之附屬項第 31 至 42 項自亦具備進步性。

(四)被告未就系爭專利與證據 3 之差異整體予以審慎考量，逕以證據 3 或證據 1、3 之組合，認定系爭專利不具進步性，顯有違專利法及其審查基準之相關規範。又訴願機關並未查明事實，僅沿用被告之理由，駁回訴願，亦不符專利法及其審查基準之相關規範，對原告之利益造成重大損害，是系爭專利無不符核准時專利法第 22 條第 4 項規定等語。並聲明：訴願決定及原處分均撤銷。

三、被告除引用前審答辯外，另補充：

(一)證據 3 或證據 1、3 之組合足以證明系爭專利請求項 5、24、34 不具進步性：

- 1.系爭專利請求項 1、18、30 之技術特徵，已揭示於證據 3 之馬達結構，包括有一基座 10、一軸承套 20、一含油軸承 30、一線圈組 40、一轉子 50、一扣環 60、一磁鐵 70 及一磁流體 80，軸承套 20 係設置於該基座 10 上，含油軸承 30 係容置於該軸承套 20 之容置空間 21 內部，該扣環 60 係位於該含油軸承 30 上方，該扣環 60 可大致遮蔽該容置空間 21 上端，俾藉該扣環 60、含油軸承 30 與軸心 53 間形成第一道簡易油封結構、轉子具有一殼體 51、永久磁鐵 52 和軸心 53，其功效為避免含油軸承浸油散失的缺點。
- 2.系爭專利請求項 5 為間接依附請求項 1，係界定其中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。證據 3 圖式第 1、3 圖顯示該含油軸承 30 與扣環 60 間既作為軸心 53 與該含油軸承 30 之間溢出之潤滑液的儲存及回收空間，相當於儲液壁向該軸心方向延伸彎曲，導引回流之潤滑液之功能，其組成及功效為所屬技術領域中具有通常知識者運用由證據 3 軸承、扣環和軸心間形成的油封結構可輕易完成者，證據 3 確實可證明請求項 5 不具進步性。
- 3.系爭專利請求項 24 為直接依附請求項 18，係界定其中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。證據 3 第 1、3 圖顯示該含油軸承 30 與扣環 60 間既作為軸心 53 與該含油軸承 30 之間溢出之潤滑液的儲存及回收空間，證據 1 已揭示儲液底槽 100 位於軸心 14 的頂端處之技術內容，相當揭示於儲液壁向該軸心方向延伸彎曲，導引回流之潤滑液之功能。綜

上，運用證據3軸承、扣環和軸心間形成的油封結構結合證據1之頂端儲油抵槽可輕易完成請求項24，組合證據1、3可證明系爭專利請求項24不具進步性。

4. 系爭專利請求項34為間接依附請求項30，係界定其中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。證據1、3所揭示技術內容已如前所述，其組成及功效為所屬技術領域運用證據3軸承、扣環和軸心間形成的油封結構結合證據1之頂端儲油抵槽可輕易完成者，組合證據1、3組合亦可證明系爭專利請求項34不具進步性。

(二)證據3足以證明系爭專利請求項7、9不具進步性：

1. 系爭專利請求項1之技術特徵，已揭示於證據3之馬達結構，包括有一基座10、一軸承套20、一含油軸承30、一線圈組40、一轉子50、一扣環60、一磁鐵70及一磁流體80，軸承套20係設置於該基座10上，含油軸承30係容置於該軸承套20之容置空間21內部，該扣環60係位於該含油軸承30上方，該扣環60可大致遮蔽該容置空間21上端，俾藉該扣環60、含油軸承30與軸心53間形成第一道簡易油封結構、轉子具有一殼體51、永久磁鐵52和軸心53，其功效為避免含油軸承浸油散失的缺點。
2. 系爭專利請求項7為間接依附請求項1，係界定其中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。證據3之磁流體80緊密的吸附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70的間隙形成第二道油封的回路，此可說明證據3具有第二儲液空間，以留置由扣環60與溝槽54間滲流出之潤滑液者。因此，系爭專利請求項7為所屬技術領域中具有通常知識者運用證據3所能輕易完成，證據3可證明請求項7不具進步性。
3. 系爭專利請求項9為間接依附請求項1，係界定該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以散逸多餘之潤滑液。證據3說明書進一步揭示磁流體80吸附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70的間隙，以形成磁性（第二道）油封的回路之技術內容，故系爭專利由油封延伸部與轉子形成第二間隙之技術特徵，相當於證據3之磁流體80與軸心53、導磁蓋71、磁鐵70的間隙來形成第二道油封回路，以散逸多餘之潤滑液，未產生無法預期之功效，證據3亦可證明系爭專利請求項9不具進步性。

(三)證據3或證據1、3無法證明系爭專利請求項14、17不具進步性部分：

1. 系爭專利請求項1之技術特徵與證據3之比對，已如前述。系爭專利請求項14係間接依附於請求項1，其界定該斜面係為圓弧延

伸斜面。證據 3 已揭示其軸承套 20 呈一中空圓柱體，即該軸承套 20 內部係具有一容置空間 21 及一固定槽 22，該容置空間 21 下端及側面呈封閉狀，上端呈開口狀，該含油軸承 30 係容置於該軸承套 20 之容置空間 21 內部，其目的在使潤滑液能藉由軸心旋轉之離心作用而進入軸心與軸承間。證據 3 既有可用以儲存潤滑液之結構，則其軸心 53 旋動時亦將產生對潤滑液的擾動而產生潑灑效果，且由證據 1 第 1 圖(習知風扇馬達)可見儲液底槽周緣略呈傾斜面，故其儲液底槽具有斜面結構仍為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術簡易改變儲液底槽之形狀而可輕易完成，並可產生潤滑液擾動之功效，組合證據 1、證據 3 可證明系爭專利請求項 14 不具進步性。

2. 系爭專利請求項 17 係間接依附於請求項 1，係界定儲液底槽與該軸心的頂端互相連接，儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。證據 3 之容置空間 21 和軸心 53 互相連接，證據 1 之儲液底槽 100 與軸心 14 具有互相銜接部分，均可對應於系爭專利之「儲液底槽 200」及「軸心 24」，系爭專利請求項 17 所界定之儲液底槽與軸心頂端相連接，以及與軸心同步旋轉之技術特徵已為證據 1 或證據 3 所揭露內容而得知，故證據 3 或組合證據 1、3 可證明系爭專利請求項 17 不具進步性。被告所為之原處分並無違法等語，資為抗辯。並聲明駁回原告之訴。

四、參加人主張：

(一)系爭專利違反更正時專利法第 64 條第 2 項或第 26 條第 3 項之規定：

1. 比對更正前後系爭專利申請專利範圍，因達成阻礙抑或回收散逸潤滑液的技術特徵不同，因此被告將原公告請求項 30、42 之「回收散逸」技術特徵，更正為請求項 28、37 之「阻礙」技術特徵時，則使系爭專利請求項之技術特徵實質變更為不同意義，故系爭專利之更正實有違反更正時專利法第 64 條第 2 項規定。
2. 系爭專利縱經被告允許更正，然系爭專利更正後請求項 28、37 因僅界定「該延伸部與該轉子間形成一第二間隙」之技術特徵，而無系爭專利說明書所載「延伸部與轉子間之第二間隙形成多重曲折之設計」之技術特徵，且更正後請求項 28、37 之「第二間隙」所生「回收散逸」功效，亦與系爭專利說明書所載之「多重曲折之設計」所生「阻礙」潤滑液功效並不相同，故系爭專利將申請專利範圍更正後，使系爭專利之申請專利範圍之記載與系爭專利之發明說明有不一致之情形，有違更正時專利法第 26 條第 3 項之規定。

(二)證據 3 可證明系爭專利請求項 1 至 9、12、17 不具進步性，證據 1、

3 之組合足以證明系爭專利請求項 10 至 17 不具進步性：

1. 證據 3 與系爭專利之油封同具有防止潤滑油揮發或溢出功效。惟系爭專利請求項 1 僅界定以油封固定於基座之技術，並未進一步界定細部結構，證據 3 亦係藉由馬達基座結合一軸承套，並可由軸承套與軸承、軸心相互配合來固定扣環，進而使扣環形成一油封結構，並達成防止潤滑油喪失之功效，故所屬領域之通常知識者參酌證據 3 基座結合軸承套之結構設計，得輕易完成將油封固定於基座之技術，系爭專利之油封固定於基座之技術特徵已為證據 3 所揭露。又證據 3 之相關構件得與系爭專利之「油封固定於基座上」、「其中該油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之凹陷部之相對處」結構相互對應，且與系爭專利同具有「第一儲液壁具有導引潤滑液回流之功效」，故系爭專利請求項 1 之技術特徵已為證據 3 所揭露，且導引潤滑液回流之功效亦與證據 3 相同，是證據 3 得證明系爭專利請求項 1 不具進步性。
2. 系爭專利請求項 2 為請求項 1 之附屬項，系爭專利請求項 2 之包含有潤滑液之軸承，亦為證據 3 之減少含油軸承 30 之浸油喪失之馬達結構所揭露，故證據 3 可以證明系爭專利請求項 2 不具進步性。系爭專利請求項 3 為請求項 1 之附屬項，證據 3 揭示「含油軸承 30 固定於基座 10 之容置空間 21 中」之技術特徵，故證據 3 可證明系爭專利請求項 3 不具進步性。系爭專利請求項 4 為請求項 2 之附屬項，系爭專利請求項 4 之技術特徵及功效，已被證據 3 所揭露，因證據 3 可證明系爭專利請求項 1 及 2 不具進步性，自可證明系爭專利請求項 4 不具進步性。系爭專利請求項 5 為請求項 4 之附屬項，系爭專利請求項 5 之技術特徵乃馬達結構相關之技術領域之通常知識者，得運用證據 3 之軸承、扣環、和軸心間所形成的油封結構所得輕易完成，故證據 3 可證明系爭專利請求項 5 不具進步性。系爭專利請求項 6 為請求項 4 之附屬項，證據 3 之扣環因係以扣接的方式固定於該軸心 53 之溝槽 54 上，且扣環 60 僅大致遮蔽該容置空間 21 的上端，所以扣環 60 與軸心之溝槽 54 間亦具有一間隙。證據 3 可證明系爭專利請求項 1、2 及 4 不具進步性，亦可證明系爭專利請求項 6 不具進步性。系爭專利請求項 7 為請求項 6 之附屬項，系爭專利請求項 7 在僅揭示第二儲液壁、第二儲液槽之技術特徵，以及用以回收自第一間隙溢出潤滑液之功效下，因證據 3 同屬馬達技術領域，以及與系爭專利具有相對應的結構與功效，所以具有通常知識者得藉由證據 3 之教示，輕易完成系爭專利請求項 7 之技術內容。證據 3 可證明系爭專利請求項 1、2、4 及 6 不具進步性，當證據 3 得輕易完成系爭專利請求項 7 之技術特徵時，證據 3 自可證明系爭專利請求

項 7 不具進步性。系爭專利請求項 8 為請求項 1 之附屬項，證據 3 之含油軸承、軸心及導磁蓋之固定技術及相當系爭專利之油封固定部，系爭專利油封固定部之技術已被證據 3 所揭露。因證據 3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，當證據 3 揭示系爭專利請求項 8 之技術特徵時，證據 3 亦可證明系爭專利請求項 8 不具進步性。系爭專利請求項 9 為請求項 2 之附屬項，證據 3 之功效與系爭專利請求項 9 相同，僅係證據 3 具有磁性油封結構之馬達於結構設計上或構件連結關係上的簡易變化，為所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成。因證據 3 可證明系爭專利請求項 1 及 2 不具進步性，當證據 3 得輕易完成系爭專利請求項 9 之技術特徵時，證據 3 亦可證明系爭專利請求項 9 不具進步性。

3. 系爭專利請求項 10 為請求項 1 之附屬項，系爭專利請求項 11 為請求項 10 之附屬項，證據 1、3 與系爭專利均係為解決有關馬達轉子轉動時潤滑效果的問題，故在證據 1、3 及系爭專利具有共通的結構組合下，為解決馬達轉子轉動潤滑的問題時，所屬技術領域之通常知識者自有將證據 1 及證據 3 予以引用及組合的動機，以改善風扇馬達油封結構之設計，進而達到系爭專利的潤滑液回收及改善潤滑之效果。因證據 3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，當證據 1 揭示系爭專利請求項 10 及 11 之技術特徵時，組合證據 1、3 可以證明系爭專利請求項 10 及 11 不具進步性。系爭專利請求項 12 為請求項 1 之附屬項，證據 3 說明書已揭示系爭專利請求項 12 之「其中該驅動部包含一線圈以及一磁塊，該線圈與該磁塊分別位於該基座與該轉子上，且相對應設置，以使該馬達運轉」技術特徵。因證據 3 可證明系爭專利請求項 1 不具進步性，故證據 3 或組合證據 1、3 自可證明系爭專利請求項 12 不具進步性。系爭專利請求項 13 為請求項 2 之附屬項，系爭專利請求項 14 為請求項 13 之附屬項，系爭專利請求項 15 為請求項 13 之附屬項，證據 1 圖 1 之儲液底槽周緣已略呈傾斜面，及證據 3 之容置空間環繞軸心的結構與系爭專利請求項 13 相同，故證據 1 或證據 3 已揭示或輕易完成系爭專利請求項 13 之技術特徵。因證據 3 可證明系爭專利請求項 1 及 2 不具進步性，當證據 1 或 3 已揭示或得輕易完成系爭專利請求項 13 之技術特徵時，則證據 3 或組合證據 1、3 自可證明系爭專利請求項 13 不具進步性。又馬達所屬技術領域之通常知識者得藉由證據 1 之教示，輕易完成系爭專利請求項 14、15 之技術特徵，故在證據 3 或組合證據 1、3 可證明系爭專利請求項 13 不具進步性的情形下，組合證據 1、3 自得證明系爭專利請求項第 14、15 項不具進步性。系爭專利請求項 16 為請求項 13 之附屬項，證據 1 為系爭專利之先前技術，其已揭示

儲液底槽與基座係以一體成型之方式所製成。因證據 3 或組合證據 1、3 可證明系爭專利請求項 13 不具進步性，當證據 1 揭示系爭專利請求項 16 之技術特徵時，則組合證據 1、3 可以證明系爭專利請求項 16 不具進步性。系爭專利請求項 17 為請求項 13 之附屬項，證據 3 或組合證據 1、3 可證明系爭專利請求項 13 不具進步性，已如前述，當證據 1 或證據 3 揭示系爭專利請求項 17 之技術特徵時，則證據 3 或組合證據 1、3 自可證明系爭專利請求項 17 不具進步性。

(三)證據 3 可證明系爭專利請求項 18、22 至 29 不具進步性，證據 1、3 之組合足以證明系爭專利請求項 18 至 29 不具進步性：

- 1.系爭專利之「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」技術特徵與系爭專利請求項 13 之技術特徵相同，而證據 3 或組合證據 1、3 得證明系爭專利請求項 13 不具進步性，已如前述，故證據 3 或組合證據 1、3 亦得證明系爭專利請求項 18 之「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」技術特徵不具進步性。因系爭專利請求項 18 之技術特徵已被證據 1 或證據 3 所揭露，因此證據 3 或組合證據 1、3 得證明系爭專利請求項 18 不具進步性。
- 2.系爭專利請求項 19 至 29 為請求項 18 之附屬項，系爭專利請求項 19 之技術特徵與系爭專利請求項 14 至 18、5 至 9、12 之技術特徵相同，組合證據 1、3 可證明系爭專利請求項 14 至 18、5 至 9、12 不具進步性，已如前述，故證據 1、3 亦已揭示系爭專利請求項 19 至 29 之技術特徵。因證據 3 或組合證據 1、3 可證明系爭專利請求項 18 不具進步性，當證據 1、3 已揭示系爭專利請求項 19 至 29 之技術特徵時，則組合證據 1、3 自可證明系爭專利請求項 19 至 29 不具進步性。

(四)證據 3 可證明系爭專利請求項 30 至 37、40、42 不具進步性，證據 1、3 之組合足以證明系爭專利請求項 30 至 42 不具進步性：

- 1.證據 3 得證明系爭專利請求項 30 之「油封，固定於基座上且包含一固定部，用以使該油封套合於該基座上」、「其中該由油封包含第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」等技術特徵不具進步性。系爭專利之「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」技術特徵與系爭專利請求項 13 之技術特徵相同，而證據 3 或組合證據 1、3 得證明系爭專利請求項 13 不具進步性，已如前述，故證據 3 或組合證據 1、3 亦得證明系爭專利請求項 30 之「儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置」技術特徵不具進步性。因系爭專利請求項 30 之技術特徵已被證據 1 或證據 3 所揭示或得輕易完成，因此證據 3 或組合證據 1、3 得證明系爭專利請求項 30 不具進步性。

2.系爭專利請求項 31、32、38 至 42 為請求項 30 之附屬項，系爭專利請求項 33、37 為請求項 31 之附屬項，系爭專利請求項 34、35 為請求項 33 之附屬項，系爭專利請求項 36 為請求項 35 之附屬項。系爭專利請求項 31 至 42 之附屬技術特徵，分別與系爭專利請求項 2、3、4、5、6、7、9、12、14、15、16、17 之技術特徵相同。而證據 3 可以證明系爭專利請求項 2 至 7、9、12、17 不具進步性，則證據 3 已揭示或得輕易完成系爭專利請求項 31 至 38、42 之技術特徵；組合證據 1、3 可以證明系爭專利請求項 12、14、15、16、17 不具進步性，故證據 1、3 亦已揭示或得輕易完成系爭專利請求項 38 至 42 之技術特徵。因證據 3 或組合證據 1、3 可證明系爭專利請求項 30 不具進步性，當證據 3 已揭示系爭專利請求項 31 至 38、42 之技術特徵時，則證據 3 自可證明系爭專利請求項 31 至 38、42 不具進步性。又證據 1、3 已揭示系爭專利請求項 38 至 42 之技術特徵時，則組合證據 1、3 亦可證明系爭專利請求項 31 至 42 不具進步性。

(五)系爭專利請求項 28、37 違反更正時專利法第 26 條第 3 項或第 64 條第 2 項規定，且證據 3 或組合證據 1、3 可以證明系爭專利請求項 1 至 42 不具進步性，故被告之處分並無違誤等語。並聲明：原告之訴駁回。

五、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 95 年 1 月 11 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（下稱核准時專利法）規定為斷。次按，「本法中華民國 100 年 11 月 29 日修正之條文施行前，尚未審定之更正案及舉發案，適用修正施行後之規定。」亦為專利法第 149 條第 2 項所明定。本件更正係原告於 100 年 11 月 11 日所提出，嗣經被告與舉發案合併審查後，於 101 年 12 月 28 日以 (101) 智專三 (三) 05052 字第 10121532300 號舉發審定書認應准予更正，是本件更正係於專利法 100 年 11 月 29 日修正之條文施行前（即 102 年 1 月 1 日）已審定之案件，自應適用修正施行前之規定，即 99 年 8 月 25 日公布、99 年 9 月 12 日施行之專利法（下稱更正時專利法）。

六、本院依行政訴訟法第 132 條準用民事訴訟法第 270 條之 1 第 1 項第 3 款規定，整理並協議簡化爭點如下（見本院卷第 129、199 頁）：(一)系爭專利請求項 28、37，是否違反更正時專利法第 64 條第 2 項？(二)系爭專利請求項 28、37，是否違反更正時專利法第 26 條第 3 項？(三)證據 3 是否足以證明系爭專利請求項 1 至 9、12、17、18、22 至 37、39、40、42 不具進步性？(四)組合證據 1 及 3 是否足以證明系爭專利

請求項 10 至 42 不具進步性？本院判斷如下：

(一)系爭專利技術分析及請求項：

- 1.習知馬達技術發展中，為了使軸心相對於軸承可以自由旋轉，並能相互潤滑，使延長其使用壽命，習知技藝中於軸心與軸承之間會注入一些潤滑液，使軸心相對於軸承旋轉時，不至於因為磨耗而使壽命縮短。習知技藝之基座包含一儲液底槽 100，位於軸心的頂端處，通常為一封閉式之設計，可用以儲存自軸承 13 與軸心 14 之間溢出之潤滑液。惟上述馬達結構設計，軸心相對於軸承旋轉時所帶動的潤滑液非常有限，大部分的潤滑液係存在於儲液底槽之中，故並沒有達到潤滑液的預期效果。為解決上開問題，本發明提供一種馬達，其提供一種油封，可以回收大部分之潤滑液，進而避免大量潤滑液外流，改善自我潤滑之功效。此外，本發明提供一種馬達，其提供具有一特殊設計之斜面之儲液底槽，進而增加了潤滑液的使用效率，改善了自我潤滑的功效（見專利說明書第 6 至 7 頁，圖式見附圖）。
- 2.系爭專利曾於 95 年 12 月 22 日提出申請專利範圍更正（第 1 次更正），經本院 99 年度行專訴字第 68 號判決認有實質變更原申請專利範圍之情事，而撤銷原處分及其訴願決定。被告依該判決意旨重為審查後，原告於 100 年 11 月 11 日重新提出系爭專利申請專利範圍更正（第 2 次更正）。該次更正經被告審認符合更正時專利法第 64 條第 1 項第 1 款及第 2 項規定，而准予更正並公告，並依更正後之申請專利範圍審查。更正後申請專利範圍共 42 項，其中第 1、18、30 項為獨立項，其餘為直接或間接依附於上開獨立項之附屬項。

(二)系爭專利請求項 28、37 之更正違反更正時專利法第 64 條第 2 項規定：

- 1.按「發明專利權人申請更正專利說明書或圖式，僅得就下列事項為之：一、申請專利範圍之減縮。二、誤記事項之訂正。三、不明瞭記載之釋明。前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」更正時專利法第 64 條第 1 項、第 2 項定有明文。準此，說明書、申請專利範圍或圖式之更正，除應符合上開專利法第 64 條第 1 項規定之事項外，尤應注意更正後不得超出專利公告時說明書或圖式所揭露之範圍，且不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。當說明書、申請專利範圍或圖式之更正使請求項之解釋與原核准公告之請求項不同時，將導致實質擴大或變更申請專利範圍。若請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、或請求項之技術特徵改變為實質不同意義、或請求項變更申請標的、或發明之產業

技術領域及發明所欲解決之問題與更正前不同，均會導致實質變更申請專利範圍。

2. 查系爭專利核准審定公告時，系爭專利請求項 30 內容為：「如申請專利範圍第 24 項所述之馬達，該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以『散逸多餘之潤滑液。』」，系爭專利請求項 42 內容為：「如申請專利範圍第 35 項所述之馬達，該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以『散逸多餘之潤滑液。』」（見本院卷第 176、177 頁）。嗣原告於 100 年 11 月 11 日提出系爭專利申請專利範圍更正，更正後與上開請求項對應之系爭專利請求項 28 內容更正為：「如申請專利範圍第 18 項所述之馬達，該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以『阻礙多餘之潤滑液散逸。』」，系爭專利請求項 37 內容為「如申請專利範圍第 31 項所述之馬達，該油封更包含一延伸部，該延伸部與該轉子間形成一第二間隙，用以『阻礙多餘之潤滑液散逸。』」。查系爭專利核准審定公告時，系爭專利請求項 30、42 之附屬技術特徵關於「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。另參酌系爭專利說明書第 8 頁第 8 至 9 行記載「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。」（見本院卷第 172 頁反面），以及說明書第 10 頁第 4 至 6 行「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」（見本院卷第 173 頁反面），由上開說明書之內容可知，系爭專利延伸部與轉子間形成之第二間隙，若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，惟第二間隙若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。然系爭專利請求項 28、37 並未就第二間隙作進一步限定，依前揭說明，即不具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用，是以系爭專利請求項 28、37 之更正，業已實質變更申請專利範圍，而違反更正時專利法第 64 條第 2 項規定，自不應准許更正。
3. 次查，被告係認本件更正應予准許，而依更正後 100 年 11 月 11 日申請專利範圍更正本據以審查本件舉發案（見原處分書第 3 頁，前審卷第 52 頁）。按申請發明專利，其申請專利範圍固得包括一項以上之請求項，然各請求項與專利說明書及圖式仍屬一發明專利之整體，基於專利整體性原則，更正之審查係就專利案整體為之，而不得就各請求項分別審定。系爭專利於 100 年 11 月 11 日

申請專利範圍更正，既有部分請求項違反更正時專利法第 64 條第 2 項規定，而不應准許更正，依上開說明，本件更正即應全案不予准許，從而本件舉發案以更正後 100 年 11 月 11 日申請專利範圍為審查對象，即有違誤。

4. 原告雖主張本次更正業經被告審定准予更正，且參加人於舉發審查及行政救濟階段均未質疑更正違反規定，應已默示認可更正云云。惟按，專利權人在舉發程序提出更正申請，主要係用以補正說明書、申請專利範圍或圖式之疏漏，甚或限縮申請專利範圍，以避免專利權有被撤銷之事由。因更正准駁結果，將影響舉發審查之申請專利範圍，故專利專責機關就更正案與舉發案原則上係合併審查及合併審定。如經審定核准更正，惟就更正後申請專利範圍審查仍認舉發成立應撤銷專利權時，因專利權人之權利受有損害，固得提起行政救濟，請求審查舉發審定處分之合法性。至於合併審定之核准更正處分，於專利法 102 年 1 月 1 日修正施行前係記載於審定書之理由，惟因專利專責機關於核准更正後，即應公告其事由，並溯自申請日生效，而對外直接發生公法上法律效果，性質上應屬行政處分。然舉發人倘單獨就上開更正核准處分提起行政救濟，因舉發審定處分之基礎事實可能受到動搖，則舉發審定處分之行政救濟，將隨更正處分救濟之結果，而處於不安定之狀態，並延宕其救濟程序，是舉發人尚無從單就更正核准處分提起行政救濟。惟此際專利權人與舉發人所爭執者，厥為專利權應否撤銷，而專利權應否撤銷之基礎事實，係以申請專利範圍為審查對象，即與申請專利範圍更正之准否密切相關，自應許舉發人於舉發案尚未確定前，於行政救濟程序請求合併審查更正核准處分之合法性，方可使當事人間就專利權效力之紛爭一次解決，是原告之主張即非可採。

七、綜上所述，系爭專利於 100 年 11 月 11 日所提申請專利範圍更正，已實質變更申請專利範圍，違反更正時專利法第 64 條第 2 項規定，被告以本件更正符合更正時專利法第 64 條第 1 項、第 2 項規定，而准予更正，並以更正後 100 年 11 月 11 日申請專利範圍進行舉發審查，尚有未洽，訴願決定予以維持，亦非妥適，是原告訴請撤銷訴願決定及原處分，固非無據。惟系爭專利原核准審定公告之申請專利範圍是否違反核准時專利法第 22 條第 4 項規定，而不具進步性，其事證未臻明確尚待被告審查，此部分自應由被告依本院上開法律見解，另為適法之處分，併此敘明。

八、本件事證已明，兩造其餘主張或答辯，已與本院判決結果無涉，爰毋庸一一論列，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第 1 條，行政

訴訟法第 98 條第 1 項前段，判決如主文。

中華民國 105 年 2 月 26 日

智慧財產法院第三庭

審判長法官蔡惠如

法官彭洪英

法官林欣蓉

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後 20 日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後 20 日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20 日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第 241 條之 1 第 1 項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第 1 項但書、第 2 項）。

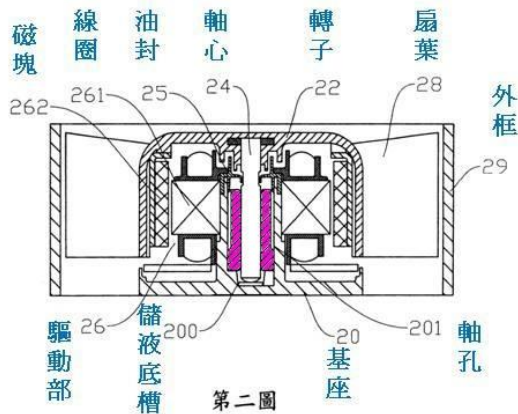
得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中華民國 105 年 2 月 26 日
書記官鄭郁萱

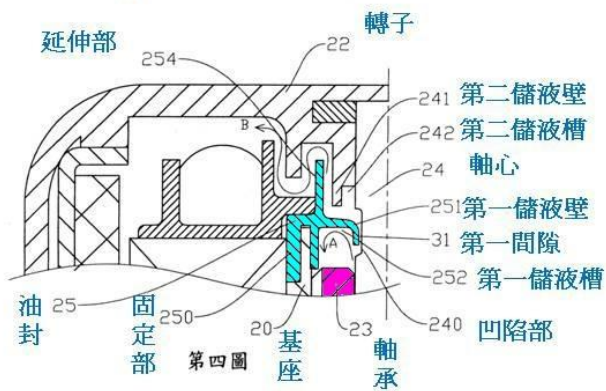
104 年度行專更(一)字第 6 號行政判決

附圖：系爭專利主要圖面

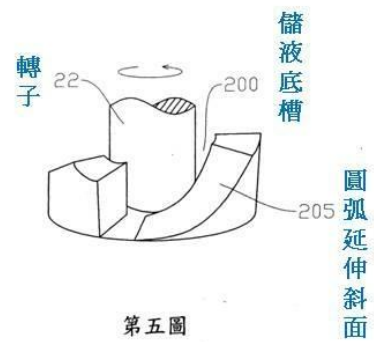
系爭專利第二、四、五、六圖為其結構設計圖



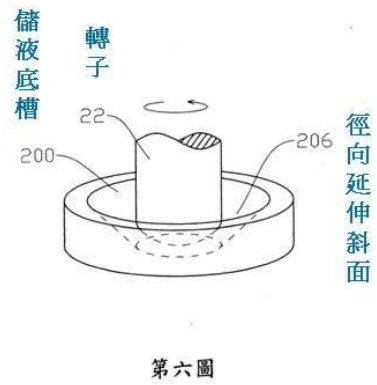
第二圖



第四圖



第五圖



第六圖