

## 1060601 有關第 101102080 號「管路發電裝置」發明專利申請事件（105 年度行專訴字第 37 號）（判決日：105.11.17）

爭議標的：明確性、進步性

系爭專利：「管路發電裝置」發明專利

相關法條：專利法第 26 條第 1、2 項

### 【判決摘要】

系爭案說明書及請求項之內容，除說明書第 8 頁第 11 至 12 行「流經導引塊 102 之流量不大於流經管徑  $d_1$  之水流流量」及其對應請求項 2 之內容；說明書第 9 頁第 1 行記載「溝槽 G 之截面積小於一臨限值」及其對應請求項 9 之內容，未達明確且充分揭露要件，其餘內容均未違反專利法第 26 條第 1、2 項之規定；引證 1 無法證明系爭案請求項 11 至 14 不具進步性。原告於準備及言詞辯論程序時均表示希望能夠有機會修改說明書及請求項之文字，並於起訴時即提出其欲修改之內容。故本件應命被告重新審查系爭案，並使原告有修正系爭案內容之機會。

### 一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（申請人）於 101 年 1 月 19 日以「管路發電裝置」向智慧局申請發明專利，智慧局編為第 101102080 號審查，初審審定不予專利。原告不服，於 104 年 1 月 16 日申請再審查，再審查認系爭案違反專利法第 26 條第 1 項、第 2 項及第 22 條第 2 項之規定，仍審定不予專利。原告不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起行政訴訟。智慧財產法院以 105 行專訴字第 37 號行政判決將訴願決定及原處分均撤銷。

(二)系爭案請求項 1、15 內容：

1.請求項 1 為一種管路發電裝置，該管路發電裝置包含：一水管，具有一第一管徑與一第二管徑，用以提供水流在該水管內流動；一導引塊，用以導引水流分流至該導引塊，該導引塊包含一旋轉軸，該旋轉軸兩端延伸使該導引塊旋轉於該水管內之一預設位置，但該旋轉軸不進行旋轉；一葉片，設置於該導引塊之表面，該水管內之水流使該導引

塊旋轉；複數個磁鐵，透過一支架與該導引塊連結；以及至少一線圈；其中，該第一管徑不大於該第二管徑，且該些磁鐵隨著該葉片旋轉使該線圈產生感應電流，該些磁鐵不設置於該葉片表面。(見附圖 1)

2.請求項 15 為一種管路發電裝置，適用於一水管，該管路發電裝置包含：一導引塊，用以導引水流分流至該導引塊，該導引塊包含一旋轉軸，該旋轉軸兩端延伸使該導引塊旋轉於該水管內之一預設位置，但該旋轉軸不進行旋轉；一葉片，設置於該導引塊之表面，依據該水管內之水流使該導引塊旋轉；複數個磁鐵，透過一支架與該導引塊連結；以及至少一線圈；其中，該些磁鐵隨著該葉片旋轉使該線圈產生感應電流；該些磁鐵不設置於該葉片表面。

(三)再審查引證：引證 1 為 98 年 12 月 1 日公開之第 200950276A 號「水龍頭用發電機」專利案。(見附圖 2)

(四)法院撤銷本局原處分理由摘要：

- 1.系爭案之磁鐵在溝槽內環繞著導引塊旋轉，相較磁鐵設於流道，可以減少磁鐵因旋轉產生擾動而干擾水流之流動。由於預設距離大，使得導引塊表面凸出之葉片旋轉力矩大，可以提升導引塊之旋轉力矩，進而提升整體發電效率。是以系爭案說明書已載明解決問題之技術手段（磁鐵設於溝槽及葉片凸出導引塊表面）及達成之目的、功效（減少水流擾動及提升整體發電效率），該技術特徵明確且充分揭露，所屬技術領域具有通常知識者應可以輕易瞭解其意義並據以實現其技術手段。
- 2.系爭案請求項 1、15 及依附該請求項 1 之附屬項 3 至 8、10 至 14 界定設置一管路發電裝置各構件間連接關係，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，應能明確瞭解該詞語之意義而不會產生疑義，且此裝置採取之技術手段為磁鐵設於溝槽及葉片凸出導引塊表面，確可達成減少水流擾動及提升整體發電效率之發明目的，故參酌申請時之通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，應無不明確之處。
- 3.引證 1 未揭露系爭案請求項 11、13 之導引塊係為空心狀，該線圈設置於該導引塊內部並環繞於該旋轉軸上，故二者

技術手段明顯不同，且系爭案請求項 11、13 更具有減少干擾水流流動之功效。整體觀之，系爭案請求項 11、13 非為所屬技術領域具有通常知識者依引證 1 即能輕易完成，故引證 1 無法證明系爭案請求項 11、13 不具進步性；系爭案請求項 12 為直接依附於請求項 11 之附屬項，請求項 14 為直接依附於請求項 13 之附屬項，引證 1 既無法證明系爭案請求項 11、13 不具進步性，自亦無法證明系爭案請求項 12、14 不具進步性。

## 二、主要爭點及分析檢討

### (一)主要爭點：

- 1.系爭案說明書及申請專利範圍是否不明確？
- 2.證據 1 是否可以證明系爭案請求項 1 至 15 不具進步性？

### (二)原處分認定：

- 1.由系爭案說明書、圖式無法得知其旋轉軸 102a 係如何支撐旋轉；系爭案每一個磁鐵 103 係透過一支架 102c 與導引塊 102 連結，其支架會因旋轉產生擾動反而干擾水流之流動；本案說明書第 9 頁第 1 行、請求項 9「溝槽 G 之截面積小於一臨限值」，其中「臨限值」不知何指；系爭案說明書第 9 頁第 14-17 行、請求項 11 至 14 所述導引塊之空心部分與實心部分，難謂記載明確且充分揭露。

系爭案說明書第 8 頁第 11-12 行記載「流經導引塊 102 之流量不大於流經管徑  $d_1$  之水流流量」、第 15-16 行記載「出水口 101b 之流量係不會小於入水口 101a 流量」、請求項 2 記載「該導引塊外之截面積大於或等於該第一管徑之截面積，且流經該導引塊之流量不大於流經該第一管徑之水流流量」之敘述，依據連續方程式（流量為常數），難謂明確且充分揭露。

- 2.請求項 1、15 與引證 1 之主要特徵相同，其間雖於形狀構造上略有差異，然此些差異處為所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術，所能輕易完成者，並不具進步性。請求項 2 至 14 的附屬技術特徵均已為引證 1 所揭示，亦不具進步性。

### (三)判決認定：

1.系爭案旋轉軸之固定支撐為一般通常知識，對所屬技術領域具有通常知識者而言，參酌說明書內容仍可輕易瞭解其意義並據以實現，並不影響所屬技術領域中具有通常知識者實現系爭案說明書揭露之技術手段，並可達到系爭案之發明目的。系爭案解決水流擾動問題之技術手段在於磁鐵設於溝槽，與支架無關，自應僅就磁鐵設於溝槽是否可以解決水流擾動問題作判斷。況縱該支架設置於流道會造成若干水流干擾之流動，由於系爭案已意識到水流擾動問題，方提出磁鐵設於溝槽而避開流道之技術，故自會對處於流道之支架設計成符合減低水流干擾之形狀。所屬技術領域具有通常知識者可理解導引塊實心部分係指導引塊之外殼，空心部分係指導引塊外殼內之空心處，參酌系爭案說明書，磁鐵必須隨著導引塊進行旋轉，當可直接且無歧異得知磁鐵應設置於導引塊之外殼內表面上。

系爭案說明書第8頁第11至12行「流經導引塊102之流量不大於流經管徑 $d_1$ 之水流流量」對應請求項2內容；系爭案說明書第9頁第1行記載「溝槽G之截面積小於一臨限值」對應請求項9內容，顯然有違流體力學之連續方程式（流量為常數），對所屬技術領域具有通常知識者而言，無法理解流經導引塊之流量如何能不大於流經管徑之水流流量，及出水口之流量如何能不小於入水口流量。是以系爭案說明書上開段落文字難謂明確且充分揭露，不符合專利法第26條第1項之規定，其相對應之請求項2、9之記載亦不明確。

2.引證1第1、8圖僅揭示中心軸24係穿透該預迴旋靜翼14及動翼15，該線圈50設置於一環繞該框體13的小徑部13a外之環狀結構，且該線圈環不進行旋轉，未揭露系爭案請求項11、13之導引塊係為空心狀，該線圈設置於該導引塊內部並環繞於該旋轉軸上，故二者技術手段明顯不同，且系爭案請求項11、13更具有減少干擾水流流動之功效。整體觀之，系爭案請求項11、13非為所屬技術領域具有通常知識者依引證1即能輕易完成，故引證1無法證明系爭案請求項11、13不具進步性；系爭案請求項12為直接依附於請求項11之附屬項，請求項14為直接依附於請求項13

之附屬項，引證 1 既無法證明系爭案請求項 11、13 不具進步性，自亦無法證明系爭案請求項 12、14 不具進步性。

(四)分析：

- 1.就爭點 1 部分，原處分與法院判決均認系爭案所載「流經導引塊 102 之流量不大於流經管徑 d1 之水流流量」及「溝槽 G 之截面積小於一臨限值」係不明確。惟就系爭案旋轉軸支撐方式的記載、支架所造成的水流干擾、導引塊空心部分與實心部分的記載等是否明確，二者見解不同。
- 2.就爭點 2 部分，法院判決未就引證 1 是否可證明系爭案請求項 1 至 10、15 不具進步性表示意見，似認同原處分見解，惟認定系爭案請求項 11 至 14 具進步性，而與原處分見解不同。原處分因認為系爭案導引塊之空心部分與實心部分的記載不明確，於比對系爭案請求項與引證 1 的技術特徵時未考慮線圈係設於空心部分，而認為證據 1 已揭示系爭案請求項 11、13 的附屬技術特徵，惟此見解不為法院所採納。
- 3.另原告於行政訴訟階段表示希望有機會修改說明書及請求項之文字，並提出其所欲修改之內容，致法院撤銷訴願決定及原處分，讓原告有修正系爭案之機會。

### 三、總結

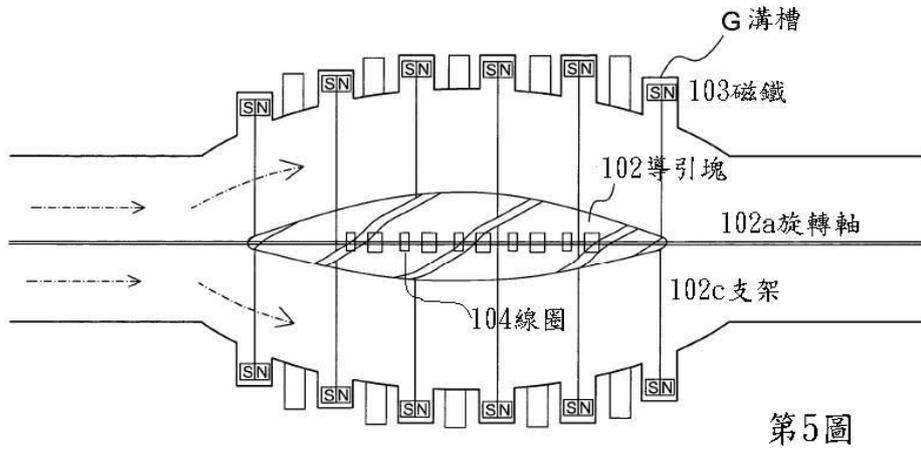
(一)判斷說明書之記載是否明確，應以所屬技術領域中具有通常知識者是否能瞭解其內容並據以實現為標準

- 1.說明書應明確且充分揭露，指說明書之記載必須使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解申請專利之發明的內容，而以其是否可據以實現為判斷的標準，若達到可據以實現之程度，即謂說明書明確且充分揭露申請專利之發明。
- 2.說明書之記載是否已明確且充分揭露，須在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時之通常知識予以審究。若說明書中有關請求項中所載申請專利之發明已達到可據以實現之程度，即屬明確。

(二)審查請求項之記載是否明確應考慮所屬技術領域中具有通常知識者的設計能力

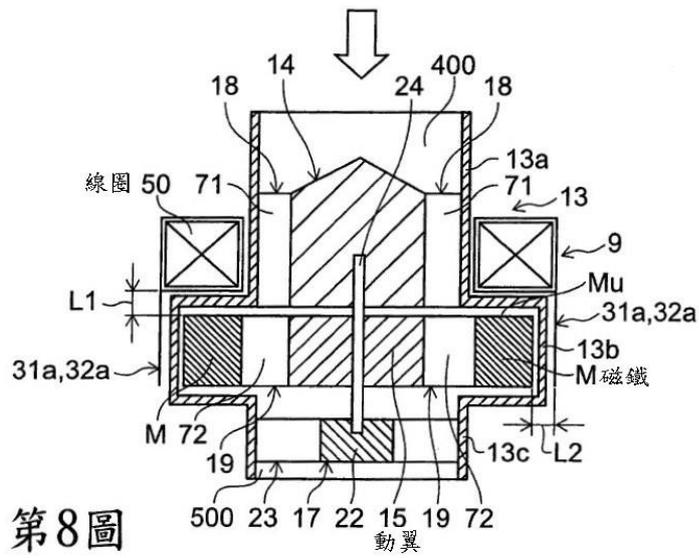
審查請求項是否明確，應考慮所屬技術領域之通常知識，包括一般知識及普通技能，且應將具有通常知識者所具備的設計能力視為普通技能的一部分，故無須要求請求項必須記載所有技術細節。

附圖 1



第5圖

附圖 2



第8圖

