

1060401 有關第 98142565 號「位能再生系統與方法以及電力再生系統與方法」發明專利申請事件（105 年度行專訴字第 31 號）（判決日：105.9.1）

爭議標的：可據以實現要件

系爭專利：「位能再生系統與方法以及電力再生系統與方法」發明專利

相關法條：專利法第 26 條第 1、2 項

【判決摘要】

系爭案說明書已載明解決問題之技術手段，即設置一具有一蹺蹺板架構的斜放式位能再生系統，達成之目的、功效，即產生具水位差效果之水循環系統，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係可以輕易瞭解其意義並據以實現之技術手段，且參酌系爭案第 5 圖之內容，具有通常知識者當可知...如此周而復始，並形成一個水循環系統，職是，以該實施方式揭露之技術特徵已達到明確、充分揭露且可據以實現之程度，符合審定時專利法第 26 條第 1 項之規定。系爭案請求項...界定設置一具有一蹺蹺板架構的斜放式位能再生系統，對於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，且此系統為一個可左右輪流且上下擺動的蹺蹺板裝置之技術手段確可達成產生具水位差效果之水循環系統之發明目的，因此，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，並無不明確之處。職是，系爭案請求項 1 至 7 已明確記載申請專利之發明，且為說明書所支持，故系爭案請求項 1 至 7 未違反審定時專利法第 26 條第 2 項之規定。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告（專利申請人）於 98 年 12 月 11 日以「將無形的萬有引力能源轉換成電力」（嗣修正名稱為「位能再生系統與方法以及電力再生系統與方法」）向智慧局申請發明專利，經被告編為第 098142565 號審查（下稱系爭案），決定不予專利。原告不服，申請再審查。案經被告依系爭案 104 年 3 月 31 日申請專利範圍修正本、103 年 11 月 12 日摘要及說明書之修正本併同 99 年 5 月 14 日圖式之修正內容審查，核認系

爭案有違專利法第 26 條第 1 項及第 2 項之規定，以 104 年 9 月 10 日(104)智專三(三)05134 字第 10421224510 號專利再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部以 105 年 3 月 9 日經訴字第 10506302210 號決定駁回，原告仍未甘服，遂向本院提起行政訴訟。經智慧財產法院判決，撤銷原處分及訴願決定，並命智慧局應就申請第 98142565 號「位能再生系統與方法以及電力再生系統與方法」發明專利申請案，依本判決之法律見解另為處分。

(二)系爭案請求項 1 內容：一種位能再生系統，包含：一蹺蹺板模組，包含一長方形的平滑板子，該平滑板子之中心位置被置放於一底座上，使得其兩端可上下擺動；該平滑板子的中心線有一分隔裝置將該平滑板子分隔成兩邊；該平滑板子的兩端各有一垂直於平滑板子之平面的底板，該底板用來停止經由該平滑板子向下滑動的物體，該平滑板子中有一開口，可讓一管線穿過；二個液體儲存袋模組，分別包含一個可壓縮儲存袋用來儲存水，該可壓縮儲存袋被置放於蹺蹺板模組的板子兩邊，該等可壓縮儲存袋之每一者的底部皆具有一輸出入口且該底部被固定在一平板上；一液體儲存槽模組，包含一個液體儲存槽，其底部之水平高度高於一液體出入口開關控制裝置之水平高度；該液體儲存槽有一個入水口且其底部有二個出水口，分別有一管線連接到左右兩邊之該可壓縮儲存袋之液體輸入管線；該等出水口之每一者都設有一連接一控制繩的塞子，用以控制該等出水口之開與關；其中連接到右邊的該可壓縮儲存袋之液體輸入管線的出水口控制繩，被連接到該蹺蹺板模組上左邊的重力擠壓物；而連接到左邊的該可壓縮儲存袋之液體輸入管線的出水口控制繩，被連接到該蹺蹺板模組上右邊的重力擠壓物；該塞子具適當重量，當釋放控制繩時，塞子會向下墜落而關閉出水口；當該控制繩被拉起時會讓該出水口開啟；一液體出入口開關控制裝置，其一端連接該可壓縮儲存袋之輸出入口，另一端有二個管線開口，其中一個開口連接到該液體儲存槽之入水口，另一個開口連接到該液體儲存槽之出水口；該液體出入口開關控制裝置會讓液體的流向為單向。(見附圖)

(三)法院撤銷本局原處分理由摘要：

- 1.依據系爭案說明書第 11 頁第 1 行至第 12 頁第 7 行之記載…可知藉由上述以對稱方式所合併而成之具有一蹺蹺板架構的斜放式位能再生系統，可構成一種位能再生系統，此系統為一個可左右輪流且上下擺動的蹺蹺板裝置，可以產生具水位差效果之水循環系統…系爭案說明書已載明解決問題之技術手段，即設置一具有一蹺蹺板架構的斜放式位能再生系統，達成之目的、功效，即產生具水位差效果之水循環系統，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係可以輕易瞭解其意義並據以實現之技術手段，且參酌系爭案第 5 圖之內容，具有通常知識者當可知…形成一個水循環系統，…以該實施方式揭露之技術特徵已達到明確、充分揭露且可據以實現之程度，故發明所屬技術領域中具有通常知識者在說明書、申請專利範圍及圖式三者整體之基礎上，參酌申請時的通常知識，無須過度實驗，即能瞭解其內容，據以製造或使用申請專利之發明，解決問題，並且產生預期的功效，符合審定時專利法第 26 條第 1 項之規定。
- 2.系爭案請求項…界定設置一具有一蹺蹺板架構的斜放式位能再生系統，對於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，且此系統為一個可左右輪流且上下擺動的蹺蹺板裝置之技術手段確可達成產生具水位差效果之水循環系統之發明目的，因此，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，並無不明確之處，理由已如前述。次查，系爭案說明書第 11 頁至 16 頁、第 20 頁至 24 頁已記載對應請求項 1 至 7 所界定之設置一具有一蹺蹺板架構的斜放式位能再生系統的技術特徵，是以系爭案請求項 1 至 7 記載之內容係根據其說明書揭露之內容為基礎，且其範圍未超出說明書揭露之內容，故系爭案請求項之上開技術特徵可為說明書所支持。職是，系爭案請求項 1 至 7 已明確記載申請專利之發明，且為說明書所支持，故系爭案請求項 1 至 7 未違反審定時專利法第 26 條第 2 項之規定。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：說明書是否可據以實現？請求項記載是否明確？

(二)原處分認定：

- 1.以第 1 圖為例…可得出重力擠壓物需 1000kg、體積須 0.0879m³ 及長度 0.0879m，進而算出如第 3 圖所示逆時鐘方向力矩小於順時鐘方向力矩，藉以證明蹺蹺板第 3 圖無法成蹺蹺板第 4 圖之結果，數值驗證此蹺蹺板構造不可行。
- 2.系爭案可調整眾多參數來達到發明目的，但是系爭案都沒有任一明確參數組可供確認確實可實施之實施態樣，該技術領域之通常知識者無法藉由說明書、申請專利範圍及圖式整體而能理解其運作方式，自有違反明確性。
- 3.系爭案說明書中宣稱可輪流的被輸入液體而成為一個位能再生系統(簡稱蹺蹺板)，然未明確揭露如何達到左右擺動、位能再生之必要條件，其水位僅能少量上升且無法左右擺動，確實無法達到其宣稱之發明目的。

(三)判決認定：

- 1.重力擠壓物之重量為 $r \cdot H \cdot A$ ，即能達到使管線模組之水上升高度(H)，此由被告行政訴訟答辯書理由五內容得以佐證…仍能算出重力擠壓物之重量為 $r \cdot H \cdot A / \sin \theta$ ，亦能達到使管線模組之水上升高度(H)，而不至於有水位上升有限而無法據以實現之情形…通常知識者只要能理解到有實現該說明書揭露之技術手段，並可達到系爭專利之發明目的事實存在，即符合明確揭露要件，而非要求申請人就發明實施例之所有可能參數均得據以實現…可以輕易瞭解只要將可壓縮儲存袋及重力擠壓物參數作調整，使得可壓縮儲存袋及重力擠壓物因重心位移而改變力臂…蹺蹺板第 3 圖則可轉換成蹺蹺板第 4 圖，如此周而復始，並形成一個水循環系統。
- 2.無論實施例設定參數如何變化，只要所屬技術領域中具有通常知識者能理解到運用蹺蹺板原理，使一個可左右輪流且上下擺動的蹺蹺板裝置，可以產生具水位差效果之水循環系統之發明目的即可，是以，即使實施例包含有部分無法據以實現之可能參數設定，並不影響所屬技術領域中具有通常知識者理解並實現該說明書揭露之技術手段，並可達到系爭專利之發明目的，故系爭案說明書揭露之技術特

徵未超過該發明所屬技術領域中具有通常知識者合理預期之範圍，已達到明確、充分揭露且可據以實現之程度。

- 3.專利說明書之記載有關可揭露要件或明確性之規定，應以所屬技術領域中具有通常知識者之標準，判斷其發明說明是否已可實現，而非要求申請人就發明實施例之眾多參數為一一描述，否則將限縮專利保護技術思想之精神，且變相使專利權僅能保護具體之實施物，與當代專利制度保護文字所表彰之技術思想不合…說明書並不必須公開其他實施例所有細節，相關細節是否須公開，以相關技術是否影響所屬技術領域中具有通常知識者實現該說明書揭露之技術手段，並可達到系爭專利之發明目的為準…經查，將系爭案可壓縮儲存袋及重力擠壓物參數作調整，使得可壓縮儲存袋及重力擠壓物因重心位移而改變力臂，為所屬技術領域具有通常知識者可以輕易瞭解知悉，因此，即便未界定上述參數，具有通常知識者亦能了解蹺蹺板第3圖可轉換成蹺蹺板第4圖，如此周而復始，並形成一個水循環系統。

(四)分析：

- 1.系爭案因涉及持續產生電力的永動概念，故本局審查時著重於是否「持續」產生電力的概念，基於此概念認定依說明書之記載無法據以實現「持續」產生電力的發明目的，而以專利法第26條第1、2項予以核駁。然而，法院認為請求項中所載之各元件機構及其連接關係已可實現水循環系統之發明目的，符合專利法第26條之記載要件，故撤銷本局原處分。
- 2.各國對於系爭案是否屬持續產生電力的永動概念，其認定亦有差異。系爭案之申請人除向我國申請專利外，亦向USPTO、EPO、SIPO、澳洲及加拿大等多個機構申請專利。經查，目前USPTO申請案已獲准專利，然尚未取得他國專利權。EPO核駁理由主要為違反產業利用性(Art.57)、違反記載要件(Art.83)；SIPO發出之核駁理由包含不能實現該發明(專26.III)、請求項違反記載要件(專26.IV)、進步性(專22.III)及實用性(專22.IV)等，各國對於系爭案之發明見解歧異。

三、總結

(一)系爭案涉及之專利要件

系爭案被撤銷原處分，重為審查時，除了須考量法院判決之法律見解外，尚須考量「修正超出」、「違反自然法則」或「違反產業利用性」等要件。然而，「違反產業利用性」與「據以實現要件」在判斷順序或層次上有先後、高低之別（審查基準第二篇第1章1.3節），法院判決系爭案未違反專利法第26條第1項、第2項等規定，在判斷順序及層次上，業已認定系爭案符合「產業利用性」。

(二)記載要件之判斷

在申請專利之發明並非永動機的前提下，記載要件之判斷，應以所屬技術領域中具有通常知識者為標準，就說明書中所載之內容判斷之，並非一定要考量各參數，但參數之提供可以加強佐證具有通常知識者是否可據以實現該發明。（參見審查基準第二篇第1章1.3.2節(5)說明書雖然載有具體的技術手段，但未提供實驗資料，致無法證實該技術手段可達成所欲解決之問題。）

附圖

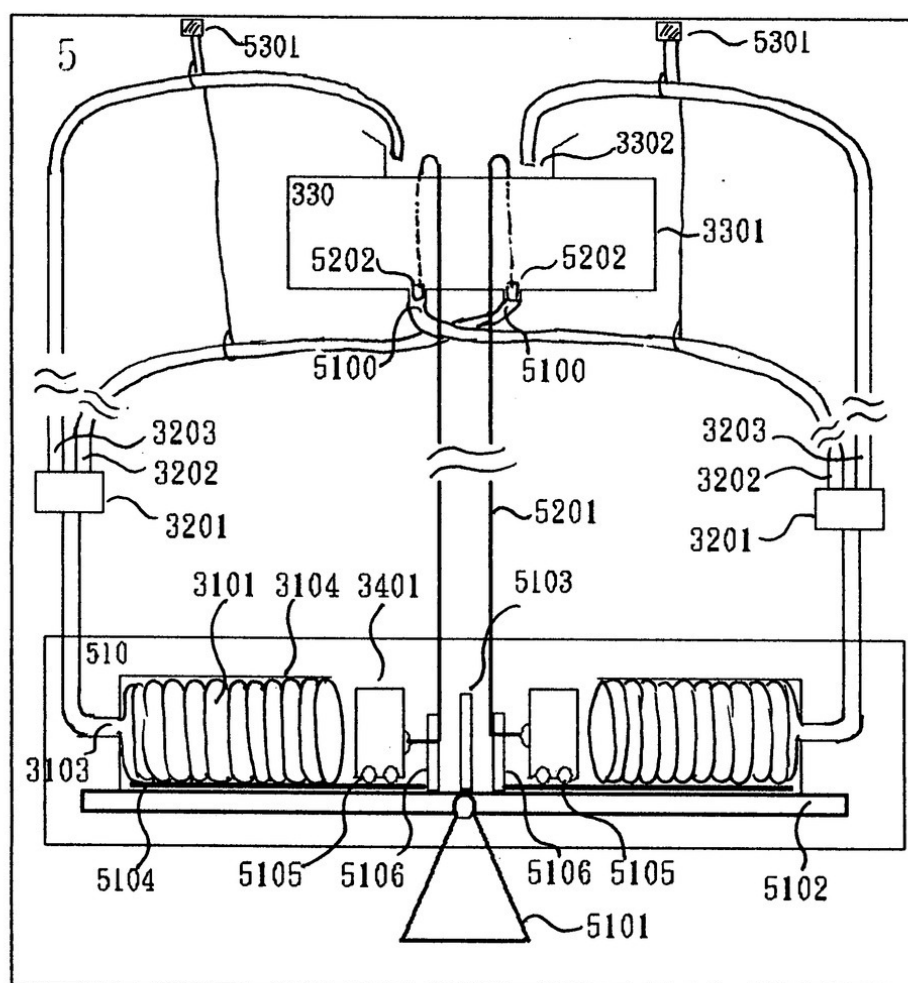


圖 5