

1080601 有關第 93136448N01 號「馬達」發明專利舉發事件 (106 年度行專訴字第 59 號)(判決日：107.3.29)

爭議標的：可據以實施

系爭專利：「馬達」發明專利

相關法條：專利法(93.7.1 施行)第 26 條第 2 項

【判決摘要】

上開勘驗已足以證明馬達軸心旋轉時，應確實能夠帶動潤滑液流動，且證據 4 判決所涉馬達與本件系爭專利之技術特徵不同，再由系爭專利說明書第 10 頁記載之「上述之斜面係位於基座 20 上，當軸心 24 旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間…」之技術內容，同時參酌第二圖可得知軸心 24 運轉時，潤滑液會隨著軸心 24 表面附著及離心作用流動並沿著斜面上升，而進入軸心 24 與軸承 23 之間，與 107 年 1 月 29 日當庭勘驗結論(即馬達軸心旋轉時能夠帶動潤滑液流動)並無矛盾，故系爭專利應無原告所稱無法據以實施之事由。

一、案情簡介

(一)案件歷程：參加人(被舉發人)於民國 93 年 11 月 26 日以「馬達」申請發明專利，經編為第 93136448 號審查，准予專利發給第 I247086 號專利證書。嗣原告(舉發人)於 95 年 9 月 12 日以系爭專利有違專利法第 22 條第 4 項及第 26 條第 2、3 項規定，對之提起舉發事件，其間參加人曾於 95 年 12 月 22 日及 100 年 11 月 11 日提出申請專利範圍更正本，而智慧財產法院皆認因更正已實質變更申請專利範圍，曾分別以 99 年度行專訴字第 68 號及 104 年度行專更(一)字第 6 號判決撤銷原處分及訴願決定，參加人於 105 年 6 月 27 日表示系爭專利回復原公告本，經智慧局於 105 年 12 月 13 日審定「請求項 1 至 4、6、8、10 至 13、15 至 16、18、20 至 21、23 至 25、27、29、31 至 37、39、41、43 至 45、47 至 48 舉發成立，應予撤銷」、「請求項 5、7、9、14、17、19、22、26、28、30、38、40、42、46、49 舉發不成立」，原告與參加人皆不服並提

起訴願，後經經濟部以106年5月17日經訴字第10606305320號訴願決定書駁回被舉發人之訴願，以106年8月3日經訴字第10606304570號訴願決定書駁回舉發人關於「請求項5、7、9、14、19、26、30、38、40、42及46舉發不成立」之訴願，而「請求項17、22及49部分原處分撤銷，由原處分機關於6個月內另為適法之處分」，原告與參加人皆向智慧財產法院提起行政訴訟，由該院分別以106行專訴字53號、106行專訴字59號及106行專訴字73號審理，並於107年3月39日判決106行專訴字53號及106行專訴字59號「原告之訴駁回」，106行專訴字73號「訴願決定就『原處分關於請求項17、22及49部分撤銷，由原處分機關於6個月內另為適法之處分』部分撤銷」，前揭判決皆已上訴最高行政法院中，本分析報告僅探討106行專訴59中舉發不成立中關於專利法第26條第2項之部分。

(二)系爭專利說明書相關內容：說明書第10頁中記載之「上述之斜面係位於基座20上，當軸心24旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間…」。

(三)舉發證據：

- 1.證據1：系爭專利記載之先前技術。
- 2.證據3：我國93(2004)年2月11日公告之第576588號「具有磁性油封結構之馬達」專利案。
- 3.證據4：2006年3月17日台北高等行政法院94年度訴字第00830號判決。

(四)法院維持智慧局原處分理由摘要：原告雖於107年2月13日具狀依行政訴訟法第162條第1項規定，聲請本院將系爭專利公告本及其專利說明書送請國立臺灣大學機械系，就「系爭專利軸心旋轉時是否可使潤滑油藉由徑向延伸斜面或圓弧延伸斜面使潤滑液上升進入軸心與軸承之間」表示意見，惟由於上開勘驗已足以證明馬達軸心旋轉時，應確實能夠帶動潤滑液流動，且證據4判決所涉馬達與本件系爭專利之技術特徵不同，再由系爭專利說明書第10頁記載之「上述之斜面係位於基座20上，當軸心24旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進

入軸心 24 與軸承 23 之間…」之技術內容，同時參酌第二圖可得知軸心 24 運轉時，潤滑液會隨著軸心 24 表面附著及離心作用流動並沿著斜面上升，而進入軸心 24 與軸承 23 之間，與 107 年 1 月 29 日當庭勘驗結論（即馬達軸心旋轉時能夠帶動潤滑液流動）並無矛盾，故系爭專利應無原告所稱無法據以實施之事由，待證事實已明。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭專利發明說明是否違反核准時專利法第 26 條第 2 項之規定？

(二)原告主張：

1.系爭專利之軸心 24 僅為習知之圓形軸桿，該軸心 24 外表面僅形成光滑表面，潤滑液的黏滯性固可使潤滑油吸附在心軸 41 上，但充其量該潤滑油僅能被拉引一小量移動，尚無法帶動潤滑液流動，且該軸心 24 並無其它足以驅動潤滑液流動之構件。因此，系爭專利之軸心 24 原地旋轉時，並無法達成攪拌或潑灑作用，該軸心 24 原地旋轉時，充其量僅能使潤滑油形成小漣漪，該軸心 24 之旋轉尚無法達到潑灑潤滑液作用，亦即，該軸心 24 之旋轉無法帶動潤滑液流動，無法使潤滑液圍繞著軸心 24 旋轉及產生離心力，並使潤滑油藉由徑向延伸斜面 206 或圓弧延伸斜面 205 使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間。其係系爭所屬技術領域中具有通常知識者可以無歧異可以得知，且更可以由證據 4 所證。

2.由於系爭專利之軸心 24 僅成原地旋轉，並無攪拌動作，因此，系爭專利之軸心 24 旋轉時，無法帶動潤滑液流動，並使潤滑油藉由徑向延伸斜面 206 或圓弧延伸斜面 205 使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間，因此，系爭專利之「儲液底槽」亦僅具有儲存潤滑液的作用，亦即，系爭專利「儲液底槽」中大部分的潤滑液，仍無法被回收使用，進而達到增加了潤滑液的使用效率的效果。故系爭專利之「儲液底槽」並無法達其發明目及用以解決問題，並且產生預期的功效。

(三)原處分認定：證據 4 並無系爭專利之斜面係位於基座且亦無圓弧延伸斜面或是徑向延伸斜面之結構，證據 4 與系爭專利兩者技術特徵已不同，自難比附援引；另系爭專利說明書已說明「上述之斜面係位於基座 20 上，當軸心 24 旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心 24 與軸承 23 之間；另一種方式可以設計將斜面（可以是圓弧延伸斜面 205 或是徑向延伸斜面 206）與軸心 24 結合，當軸心 24 旋轉時可以帶動斜面旋轉」，難謂系爭專利無法達成其發明目的，系爭專利並未違反專利法第 26 條第 2 項之規定。

(四)判決認定：

- 1.本院於 107 年 1 月 29 日依兩造聲請當庭勘驗，原告為證明軸心旋轉無法帶動潤滑液流動的部分（即證據 4），待證事實用以證明系爭專利軸心 24 旋轉時，充其量只能使潤滑油形成小漣漪，無法達到潑灑潤滑油的作用，其訴訟代理人請求當庭勘驗其實驗方法是使用電鑽及電鑽的圓環頭當做軸心，在裝滿潤滑油的容器裡進行旋轉，觀察其情形。被告訴訟代理人亦稱有攜帶一馬達，可以當場做同樣之試驗。經本院當庭勘驗結果如下：本件使用之潤滑液體為原告所提供之「萬用針頭油」，適用在針車、自行車、機車、電扇及各種保養用。原告訴訟代理人當庭將電鑽鑽頭在裝入潤滑液之直徑 4 公分容器內進行攪動，並無明顯的波動。之後，被告訴訟代理人丟入一些碎紙屑進入裝有潤滑液之直徑 4 公分容器內，重新進行以原告所提供之電鑽鑽頭進行攪動，產生小漣漪，當被告將其提供之馬達軸心置入裝有潤滑液之直徑 4 公分容器內進行攪動時，碎紙屑隨著軸心的轉動，進行旋轉。
- 2.由上開勘驗結果可知，當使用電鑽鑽頭攪動時，鑽頭無法帶動潤滑液明顯流動，而當使用馬達軸心攪動時，潤滑液則明顯產生流動，然由於系爭專利之發明內容為馬達，故被告以馬達軸心攪動潤滑液，其相較於原告使用電鑽鑽頭更貼近系爭專利所記載之軸心結構，上開勘驗使用之馬達軸心雖與系爭專利的軸心構造仍有不同，惟其已證明馬達軸心旋轉時，應確實能夠帶動潤滑液流動。至於證據 4 判

決所涉馬達與本件系爭專利之技術特徵不同，其並無系爭專利斜面之相關結構，故兩者無法比附援引，自不得用以證明軸心原地旋轉無法達成攪拌或潑灑之作用。

3.原告雖於107年2月13日具狀依行政訴訟法第162條第1項規定，聲請本院將系爭專利公告本及其專利說明書送請國立臺灣大學機械系，就「系爭專利軸心旋轉時是否可使潤滑油藉由徑向延伸斜面或圓弧延伸斜面使潤滑液上升進入軸心與軸承之間」表示意見，惟由於上開勘驗已足以證明馬達軸心旋轉時，應確實能夠帶動潤滑液流動，且證據4判決所涉馬達與本件系爭專利之技術特徵不同，再由系爭專利說明書第10頁記載之「上述之斜面係位於基座20上，當軸心24旋轉時，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間…」之技術內容，同時參酌第二圖可得知軸心24運轉時，潤滑液會隨著軸心24表面附著及離心作用流動並沿著斜面上升，而進入軸心24與軸承23之間，與107年1月29日當庭勘驗結論（即馬達軸心旋轉時能夠帶動潤滑液流動）並無矛盾，故系爭專利應無原告所稱無法據以實施之事由，待證事實已明，原告聲請臺灣大學機械系就「系爭專利軸心旋轉時是否可使潤滑油藉由徑向延伸斜面或圓弧延伸斜面使潤滑液上升進入軸心與軸承之間」表示意見即無必要，爰不予准許。

(五)分析：關於系爭專利發明說明是否違反核准時專利法第26條第2項之規定，原告主張證據4可證明系爭專利之軸心旋轉時無法帶動儲液底槽中潤滑液流動，並使潤滑液易藉由斜面上升進入軸心與軸承之間，故其儲液底槽僅具有儲存潤滑液的作用，因此說明書第10頁關於儲液底槽之記載無法據以實施，由於證據4與系爭專利案情不盡相同，且原告於面詢時即以電鑽鑽頭在裝入潤滑液之容器內進行實驗，為使本爭點能有審查之輔助判斷依據，故審查時亦購置一馬達作軸心旋轉時是否會帶動潤滑液旋轉流動之試驗，並於出庭時由法官當庭勘驗兩種試驗結果，以為判決之輔助瞭解說明書本身是否已明確且充分揭露至可據以實施之佐證參考。

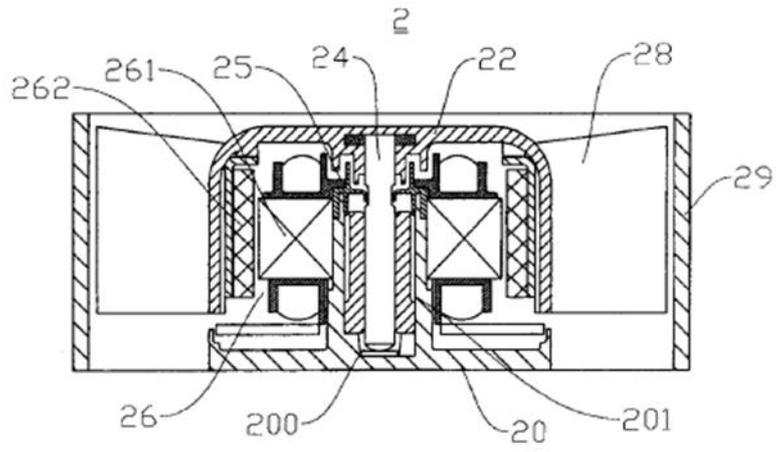
三、總結

適度實驗有助於「據以實施」之判斷

按專利審查基準關於可據以實施，指「發明說明之記載，應使該發明所屬技術領域中具有通常知識者在發明說明、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，無需過度實驗，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」，當兩造爭執是否可「據以實施」，而無以釐清時，若能透過適度的實驗應有助於輔助瞭解說明書本身是否已明確且充分揭露至可據以實施之佐證，供法院作為判決之參考。本案中原告雖聲請將系爭專利公告本及其專利說明書送請國立臺灣大學機械系，就「系爭專利軸心旋轉時是否可使潤滑油藉由徑向延伸斜面或圓弧延伸斜面使潤滑液上升進入軸心與軸承之間」表示意見，惟法院當庭勘驗結論認為系爭專利應無原告所稱無法據以實施之事由，待證事實已明，原告聲請臺灣大學機械系表示意見即無必要，此適度實驗方式或可供相關案件參考。

附件

系爭專利圖式第二圖



第二圖