

裁判字號：智慧財產法院 106 年行專訴字第 59 號行政判決

裁判日期：民國 107 年 03 月 29 日

裁判案由：發明專利舉發

智慧財產法院行政判決

106年度行專訴字第59號

原 告 尹佐國
訴訟代理人 黃耀霆專利師（兼送達代收人）
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏（局長）
訴訟代理人 黃濟陽
參 加 人 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 薛郁蕙律師
輔 佐 人 朱家輝

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國106年8月3日經訴字第10606304570號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、事實概要：

參加人前於民國93年11月26日以「馬達」向被告申請發明專利，經被告編為第93136448號審查，准予專利（申請專利範圍共49項），並發給發明第I247086號專利證書（下稱系爭專利）。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第22條第1項第1款、第4項及第26條第2項、第3項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，參加人旋於95年12月22日提出申請專利範圍更正本，經被告審查，認其更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利無違前揭專利法規定，以98年10月29日（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。原告不服，訴經被告以99年4月27日經訴字第9906055600號訴願決定書駁回訴願，原告仍不服，迭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中請求項29、30、40及41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號行政判決撤銷前揭行政處分及訴願決定。嗣被告依該判決意旨函請參加人更正，參加人於100年11月11日再提出申請專利範圍更正本（更正申請專利範圍為42項），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。參加人不服，訴經經濟部以102年7月3日經訴字第10206103510號訴願決定書駁回訴願及本院以102年度行專訴字第95號行政判決駁回參加人之訴後，參加人續向最高行政法院提起上訴，經該院審認舉發證據不足以證明系爭專利部分請求項不具進步性，遂以104年度判字第452號判決廢棄前揭本院102年度行專訴字第95號行政判決並發回本院。經本院重行審理，認系爭專利100年11月11日申請專利範圍更正本中請求項28及37之更正已實質變更申請專利範圍，不應准予更正，以104年度行專更（一）字第6號行政判決撤銷前揭被告101年12月28日行政處分及經濟部102年7月3日訴願決定，嗣被告再依該判決意旨將前揭100年11月11日更正本不准更正之事由通知參加人，參加人則於105年6月27日表示將系爭專利之申請專利範圍回復至核准時之原公告本，原告復於105年9月14日補充舉發理由及證據，被告乃公告撤銷前揭95年12月22日及100年11月11日申請專利範圍更正公告本，改依系爭專利核准時原公告本審查，以105年12月13日（105）智專三（三）05132字第10521533570號專利舉發審定書為「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」及「請求項5、7、9、14、17、19、22、26、28、30、38、40、42、46、49舉發不成立」之處分。原告就前揭審定書中有關舉發不成立部分之處分不服，提起訴願，經經濟部106年8月3日經訴字第10606304570號決定為「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；原處分關於請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42及46部分訴願駁回」，原告就「原處分關於請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42及46部分訴願駁回」之決定部分不服，遂向本院提起行政訴訟，並聲明原處分第2項之「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42、46舉發不成立」及訴願決定「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42及46部分訴願駁回」均撤銷，被告應就第093136448號「馬達」發明專利為「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42、46、舉發成立」之處分。

- 二、原告聲明求為判決原處分第2項之「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42、46舉發不成立」及訴願決定之「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42及46部分訴願駁回」均撤銷。被告應就第093136448號「馬達」發明專利為「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42、46舉發成立撤銷專利權」之處分，並主張：

(一)系爭專利違反核准時專利法第26條第2項規定：

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。
3. 是系爭專利上述說明書記載無法使系爭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。
4. 被告雖辯稱：「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，自難比附援引」云云。惟證據4 係證明系爭專利軸心旋轉時無法帶動潤滑液流動，從而，系爭專利既無法帶動潤滑液流動，則其縱具有圓弧延伸斜面或是徑向延伸斜面之結構，亦無法使該潤滑液沿圓弧延伸斜面或是徑向延伸斜面上升，故證據4 於本件自可予以援引。因此，系爭專利之「儲液底槽」縱具有圓弧延伸斜面205 或徑向延伸斜面206，仍無法使潤滑液流動方向圍繞著軸心24旋轉時會產生離心力，可以使潤滑液上升，系爭專利該技術手段不能解決問題，系爭專利顯然未能達成可據以實施，已違反核准時專利法第26條第2 項規定。

(二)系爭專利違反核准時專利法第26條第3項規定：

1. 系爭專利之請求項14、19、26、28、30、38、40、42及46同具有該「儲液底槽」技術特徵，因此，系爭專利之請求項14、19、26、28、30、38、40、42及46亦不明確，已違反核准時專利法第26條第3 項之規定。
2. 系爭專利請求項9、30、42違反核准時專利法第26條第3 項規定：

系爭專利請求項9、30、42具有相同之「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」技術特徵。系爭專利請求項9、30、42所記載之「該用以散逸多餘之潤滑液」，與說明書所記載之「用以回收散逸之多餘潤滑液」或「可用以阻礙多餘潤滑液之散逸」為相反之意思，因此，系爭專利請求項9、30、42所進一步限縮之：「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」技術特徵不明確，且無法為說明書所支持，系爭專利請求項9、30、42違反專利法第26條第3項之規定。

(三)證據3 或證據1、3 之組合可證明系爭專利請求項5、26、38不具進步性：

證據3 雖僅揭示該扣環60向該軸心53方向延伸，證據3 雖未揭示系爭專利請求項5、26、38之「該第一儲液壁251 延伸後彎曲，其末端朝向該基座20處」，惟系爭專利請求項5、26、38之該差異亦僅可達成其說明書第9 頁第15至18行所記載之「油封25之第一儲液壁251 係自油封25向軸心24方向延伸出來後彎曲，其末端朝向基座20處，第一儲液壁251 之內側面與油封25之間即形成一第一儲液槽252，可用以回收自軸心24與軸承23之間溢出之潤滑液」功效，然而，該證據3 同具有「使大部分潤滑液都會被扣環60導引而流至第一儲液槽中，潤滑液便可以經由回流後再度回到軸心53與含油軸承30之間」之功效，因此，系爭專利請求項5、26、38進一步限縮之技術特徵亦未能達成無法預期功效。系爭專利請求項5、26、38進一步限縮之技術特徵與證據3 相較，其差異亦僅為其所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，且該外觀上縱有差異，系爭專利請求項5、26、38進一步限縮之技術特徵亦僅具有新穎性，該系爭專利請求項5、26、38尚無進步性可言。準此，足見證據3 或證據1、3 之組合可證明系爭專利請求項5、26、38不具進步性。

(四)證據3 或證據1、3 之組合可證明系爭專利請求項7、28、40不具進步性：

1. 證據3 可證明系爭專利請求項7、28、40不具進步性：

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，並形成第二道油封的回路，即已說明證據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，故證據3 已揭露系爭專利請求項7、28、40之第二儲液空間之技術特徵。證據3 磁流體80與轉子50之軸心53間即具有一間隙，亦足使證據3 相當於系爭專利第二儲液空間之第二道油封迴路散逸多餘之潤滑液，因此系爭專利該「延伸部254」與證據3 「磁流體80」作用及功效相同，系爭專利「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「軸心53與吸附於導磁蓋71、磁鐵70之磁流體80間的間隙來形成第二道油封回路」。因此，系爭專利請求項7、28、40

及9、30、42並無異於證據3之功效，證據3與系爭專利均具有回收第一間隙31溢出之潤滑液並可回流補充之功效，系爭專利該請求項之技術特徵與證據3相較，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，證據3可證明系爭專利請求項7、28、40不具進步性。

2. 證據1、3之組合可證明系爭專利請求項7、28、40不具進步性：

證據3已揭示「磁流體80緊密的吸附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70的間隙形成磁性第二道油封回路，以留置由扣環60與溝槽54間滲流出之潤滑液」構造，且證據1即系爭專利先前技術及第1圖已揭示轉子12包含一第二儲液壁，位於該轉子12與該軸心14的連接處，該第二儲液壁與該軸心14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1已教示該第二儲液壁及第二儲液槽之構造。從而，經由證據1所教示，將證據3之殼體51形成如證據1之一第二儲液壁，且位於該轉子50與該軸心54的連接處，該第二儲液壁與該軸心54之間形成一第二儲液槽，亦僅為系爭所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，且該第二儲液槽當然同具有用以回收自該第一間隙溢出之潤滑液的作用與功效。因此，組合證據1、3已揭示系爭專利請求項7、28、40進一步限縮之技術特徵，其亦僅為系爭所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，且系爭專利請求項7、28、40進一步限縮之技術特徵亦未能達成無法預期功效，系爭專利請求項7、28、40相較證據1、3之組合確實不具進步性。

(五) 證據1、3之組合可證明系爭專利請求項9、30、42不具進步性：

證據3已揭示「磁流體80緊密的吸附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70的間隙形成磁性第二道油封回路，以留置由扣環60與溝槽54間滲流出之潤滑液」構造。證據1即系爭專利先前技術及第1圖已揭示轉子12包含一第二儲液壁，該第二儲液壁伸入於軸孔101之中，該第二儲液壁與該形成該軸孔101之基座之間即形成一第二間隙，該第二間隙即形成多重曲折之設計，可用以阻礙多餘潤滑液之散逸。證據1已教示該第二間隙形成多重曲折之構造。證據1僅未揭示系爭專利請求項9、30、42之油封，惟經由證據3所教示，將證據1之軸承13、軸心14形成如證據3之含油軸承30、具有溝槽54之軸心53及以一扣環60（系爭專利之油封25）扣接於該溝槽54，亦僅為系爭所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成，且該第二間隙同可形成多重曲折之構造，以及該第二間隙當然同具有用以阻礙多餘潤滑液之散逸的作用與功效。因此，組合證據1、3已揭示系爭專利請求項9、30、42進一步限縮之技術特徵，其亦僅為系爭所屬技術領域中具有通常知識者顯能輕易完成，且系爭專利請求項9、30、42進一步限縮之技

術特徵亦未能達成無法預期功效，系爭專利請求項9、30、42相較於證據1、3之組合確實不具進步性。

(六)證據3或證據1、3之組合可證明系爭專利請求項14、19、46不具進步性：

證據3已揭示一軸承套20內部軸心53頂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，因此，證據3已揭示一「儲液底槽，係位於該軸心的一頂端處，用以儲存該潤滑液」構造，證據3雖未揭示系爭專利請求項14、19、46之「該斜面係為圓弧延伸斜面」構造，惟系爭專利之軸心旋轉時，並無法產生對潤滑液的擾動而產生潑灑效果，及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，其理由已詳述如上，系爭專利請求項14、19、46亦未能達成無法預期功效，故系爭專利請求項14、19、46之「該斜面係為圓弧延伸斜面」構造與證據3之容置空間21外觀上縱有差異，系爭專利請求項14、19、46亦僅得稱具有新穎性，尚無進步性可言，證據3可以證明系爭專利請求項14、19、46不具進步性。退步言，由證據1（系爭專利圖1）可見，證據1已揭示基座10具有儲液底槽100，儲液底槽周緣略呈傾斜面，故其儲液底槽具有斜面結構，故系爭專利請求項14、19、46進一步限縮之「該斜面係為圓弧延伸斜面」結構亦與證據1相同，因此，經由證據1所教示，將證據3之該軸承套20下端之容置空間21形成如證據1之具有斜面結構，亦僅為所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成。又系爭專利請求項14、19、46進一步限縮之「該斜面係為圓弧延伸斜面」構造（原告仍否認之）縱具有其說明書所載：「當軸心24旋轉時，可以帶動潤滑液流動，潤滑液流動方向即是圍繞著軸心24旋轉，藉由圓弧延伸斜面205便可以使潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間」，惟「該斜面係為圓弧延伸斜面」既與證據1之儲液底槽周緣略呈傾斜面構造相同，則證據1亦當然具有相同之作用與效果，系爭專利請求項14、19、46亦未能達成無法預期之功效。準此，足見證據3或證據1、3之組合可證明系爭專利請求項14、19、46不具進步性。

三、被告聲明求為判決原告之訴駁回，並抗辯：

(一)系爭專利未違反專利法第26條第2項規定：

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。

(二)系爭專利未違反專利法第26條第3 項規定：

- 1.如前所述系爭專利之發明說明未有不明確，是以系爭專利請求項14、19、26、28、30、38、40、42及46亦未有不明確，故系爭專利請求項14、19、26、28、30、38、40、42 及46未違反專利法第26條第3 項之規定。
- 2.原告於訴願階段並未爭執系爭專利請求項9、30、42違反專利法第26條第3 項之規定，先予敘明。另依據系爭專利說明書第8 頁第8 至9 行記載「根據上述構想，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。」或第10頁第4 至9 行記載「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，散逸的路徑方向如第四圖中之箭頭B 所示。系爭專利提供上述的油封25，搭配軸心24之凹陷部240 以及轉子22的構造，可以回收大部分的潤滑液，不至於因為過多的潤滑液外溢而使得風扇馬達2 的自我潤滑的功能失效。」可知，前揭第二間隙除可回收散逸之多餘潤滑液或阻礙多餘潤滑液之散逸之功效外，仍會有多餘之潤滑液外溢，是以系爭專利請求項9、30、42所載「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」之技術特徵明確，亦確可用以散逸部分多餘之潤滑液，而散逸的路徑方向即如第四圖中之箭頭B 所示，故尚難謂系爭專利請求項9、30、42違反專利法第26條第3 項之規定。

(三)證據3 或證據1、3 之組合無法證明系爭專利請求項5、14、19、26、38、46不具進步性：

- 1.系爭專利之第一儲液壁251 位於軸心24之一凹陷部240 相對處，且第一儲液壁251 之外側面位在凹陷於軸心24之表面處，亦即第一儲液壁251 之外側面位於凹陷部240 內，使得當潤滑液自軸心24與軸承23之間溢出時，大部分潤滑液都會被第一儲液壁251 導引而流至第一儲液槽252 中，潤滑液便可以經由回流後再度回到軸心24與軸承23之間，回流方向如第四圖箭頭A，據此，該第一儲液壁由於其位於馬達結構所在位置及其形狀設計，向該軸心方向延伸後彎曲，其末端朝向該基座處，應具有導引潤滑液回流至第一儲液槽，供軸心及軸承潤滑之功能；反觀，證據3 如第三圖所示之第一道簡易油封係由含油軸承、扣環和軸心所形成，主要為一扁平的C形扣環，並未揭露系爭專利第一儲液壁延伸後彎曲之設計，證據3 之專利說明書所載並無隻字提及該扣環有導引潤滑液回流之功能，故尚難謂系爭專利無異於證據3 之功效。
- 2.證據3 僅揭露儲液底槽，證據1 第一圖僅儲液底槽略呈傾斜面之技術特徵，證據1、3 皆未揭示系爭專利請求項14、19、46之「其中該斜面係為圓弧延伸斜面」之技術特徵或相關教示，自難謂系爭專利請求項14、19、46係為所屬技術領域

中具有通常知識者能輕易完成。

(四)證據1、3之組合無法證明系爭專利請求項7、9、28、30、40、42不具進步性：

1. 證據3之殼體51位於磁流體與磁鐵之上與潤滑液並未接觸，自難謂可組合證據1之轉子之結構而輕易完成系爭專利請求項7、28、40之發明，且證據1及證據3皆無回流補充潤滑液之功效揭示，自難謂其已揭露系爭專利請求項7、28、40之「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。」之技術特徵，且亦具有若是第一儲液槽或是軸心與軸承之間缺乏足夠之潤滑液時，第二儲液槽中回收之潤滑亦可以回流補充之功效。
2. 證據1未揭示油封，而證據3之油封亦未有系爭專利請求項9、30、42之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之結構，原告所稱「第二儲液壁與該形成該軸孔101之基座之間及形成一第二間隙」與系爭專利「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」之結構並不相同，縱將證據1、3組合亦不具系爭專利之油封之延伸部的技術特徵，其非所屬技術領域中具有通常知識者能輕易完成。

四、參加人聲明求為判決原告之訴駁回，並主張：

(一)系爭專利違反專利法第26條第2項規定部分：

對熟知本技術領域者而言，參酌系爭專利說明書即可清楚理解，系爭專利之儲液底槽有兩種不同的實施態樣，一種為儲液底槽之斜面與基座一體成型（可參酌系爭專利第二圖），另一種則為儲液底槽之斜面與軸心結合之實施態樣（可參酌系爭專利第五圖及第六圖），換言之，於系爭專利中已清楚記載了儲液底槽的實施態樣，而當儲液底槽之斜面與軸心結合時，軸心與斜面係同步旋轉，此時儲液底槽當然與軸心同步旋轉，而並非如原告所質疑「系爭專利如何能在軸心相對於基座旋轉的情形下，使該一體成型之儲液底槽與軸心同步旋轉」，由此可知，原告顯然未對系爭專利作詳盡的了解，便斷章取義認定系爭專利有無法實施之虞。此外，參加人於95年12月22日提出之舉發答辯書中，業已說明系爭專利圖式第五圖之轉子與儲液底槽之延伸斜面即為一種斜面與軸心結合之實施態樣，當軸心旋轉時可以帶動斜面旋轉，而當軸心與儲液底槽之斜面可同步旋轉時，儲液底槽亦將係隨軸心同步旋轉，是以對於熟知本技術領域者而言，在參酌系爭專利之說明書與圖式內容應可理解，系爭專利並無記載揭露不充份而無法據以實施之問題。又眾所皆知，當軸心24旋轉時，理所當然會產生摩擦力並使鄰近於軸心24的潤滑液流動，一旦潤滑液開始流動，便會產生離心力使靠近軸心24的流體下陷而遠離軸心24的潤滑液上升，故利用潤滑液的黏滯性及軸心24轉動時之離心力，當然可使潤滑液沿著圓弧延伸斜面20

5 或徑向延伸斜面206 上升進入軸心與軸承之間。由上述說明可知，熟知本技術領域者依據系爭專利之說明書即可理解，如系爭專利說明書於第10頁第27行至第29行所記載之內容，「上述之斜面係位於基座20上，當軸心24旋轉時，係利用潤滑液之黏滯性，而帶動潤滑液流動，進而藉由斜面而使潤滑液上升，進入軸心與軸承之間」並無限制於「僅利用潤滑液的黏滯性，而無法帶動潤滑液流動」之情事，足見原告並未完整考量系爭專利之施作方式，而意欲以部分實施細節而擴大解釋系爭專利之記載不明確，實為可議。綜上，系爭專利之說明書已明確且充分揭露技術內容，且對熟知本技術領域者而言，亦無無法瞭解而不能據以實施之問題，是以並無違反專利法第26條第2 項之規定。

(二)系爭專利違反專利法第26條第3項規定部分：

- 1.由於油封之第一儲液壁位於軸心之一凹陷部相對處，且第一儲液壁之外側面位在凹陷於軸心之表面處，也就是說，第一儲液壁之外側面位在凹陷部內，因此當潤滑液自軸心與軸承之間溢出時，大部份潤滑油即可藉由第一儲液壁作初步導引，以便於後續使潤滑液流至第一儲液槽並經由回流後再度回到軸心與軸承之間，換言之，對熟知本技術領域者而言，透過系爭專利更正後之申請專利範圍第1、18及30項之記載，實無無法瞭解技術特徵且不能達成技術效果之虞，又即便原告主張系爭專利獨立項第1及30項中未記載第一儲液槽，然第一儲液槽僅為系爭專利其中一可與先前技術區別之技術特徵，由於系爭專利的獨立項已記載了必要技術特徵，因此其附屬項亦無缺乏必要技術特徵之問題。此外，由於系爭專利之獨立項第1、18、34項所揭露的整體技術特徵不完全相同，是以各自依附該些獨立項的附屬項亦不會有重複之問題。
- 2.系爭專利如說明書第10頁第24行至第11頁第5行所述，儲液底槽包括兩種實施態樣，其係為熟知本技術領域者參酌說明書及第二圖、第五圖和第六圖所能理解者，且業經被告98年10月29日舉發審定書中審查作出未違反專利法第26條第3項規定之處分。由此可知，原告將兩實施例一再混淆，顯對系爭專利未盡詳細地瞭解，如此片面的指摘內容實不足採。再者，系爭專利業經被告於94年11月15日審查准予專利，且上述舉發理由亦經被告於98年10月29日舉發審定中，具體作出了「系爭專利無記載不明確，無法為專利說明書及圖示所支持情事，未違反專利法第26條第3項規定」之處分，此亦可佐證系爭專利之各個申請專利範圍確實符合專利法第26條第3項之規範。綜上，由於系爭專利之申請專利範圍實質上已明確記載所欲保護之內容，且可由發明說明和圖示所支持，亦未有屬於同一範疇之情事，故無不符專利法第26條第3項之規範。

(三)證據3 不足以證明系爭專利請求項5、7、9、19、22、26

、28、30、38、40、42及46項不具進步性：

1. 證據3 所示第一道簡易油封係由含油軸承、扣環和軸心所形成，主要為一扁平的C形扣環，並未揭露系爭專利之第一儲液壁251 延伸後彎曲之設計，且證據3 並無隻字提及扣環60 有導引潤滑液回流之功效，因此難謂系爭專利之上開技術特徵無異於證據3 之功效。又系爭專利請求項5 所載之發明與證據3 間存在前述重要技術特徵差異，且證據3 並無任何教示或建議，使該發明所屬技術領域中具通常知識者，無法參酌證據3 之內容及申請時的通常知識，而能輕易完成系爭專利請求項5 之發明並達成前述功效，因此證據3 不足以證明系爭專利請求項5 不具進步性。
2. 系爭專利之請求項7 乃為請求項6 之附屬項，包含所間接與直接依附之請求項1、請求項2、請求項4 及請求項6 之全部技術特徵，且其中該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。系爭專利之第一儲液壁之外側面位於凹陷該軸心之表面處，該第一儲液壁之外表面與該軸心之該凹陷部之間具有一第一間隙，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。明顯地，系爭專利之轉子更包含第二儲液壁，並形成第二儲液槽來回收自第一間隙溢出之潤滑液，並且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，未為證據3 所揭露。又系爭專利請求項7 所載之發明與證據3 間存在前述重要技術特徵差異，且證據3 並無任何教示或建議，使該發明所屬技術領域中具通常知識者，無法參酌證據3 之內容及申請時的通常知識，而能輕易完成系爭專利請求項7 之發明並達成前述之功效，因此，證據3 不足以證明系爭專利請求項7 不具進步性。
3. 系爭專利之請求項9 乃為請求項2 之附屬項，包含所直接依附之請求項2 之全部技術特徵，且其中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。透過該項技術特徵更進一步述明系爭專利之油封包括延伸部，且該延伸部與轉子間形成第二間隙，藉由保留間隙以及提供延伸部之結構設計，以利潤滑液回流，俾提升自我潤滑之功效，前開技術特徵與功效與證據3 以磁流體緊密的吸附於軸心，形成第二道油封的回路，應為不同之技術特徵，未為證據3 所揭露。又系爭專利請求項9 所載之發明與證據3 間存在前述重要技術特徵差異，且證據3 並無任何教示或建議，使該發明所屬技術領域中具通常知識者，無法參酌證據3 之內容及申請時的通常知識，而能輕易完成系爭專利請求項9 之發明並達成前述之功效，因此，證據3 不足以證明系爭專利請求項9 不

具進步性。

4. 關於系爭專利請求項19所載該斜面為圓弧延伸斜面；系爭專利請求項22所載所載該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉之技術特徵；系爭專利請求項26所載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之技術特徵；系爭專利請求項28所載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之技術特徵；以及系爭專利請求項30所載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之技術特徵等，其皆未為證據3 所揭露，故證據3 難以證明系爭專利之上開技術特徵不具進步性。
5. 關於系爭專利請求項38所載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之技術特徵；系爭專利請求項40所載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之技術特徵；系爭專利請求項42所載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之技術特徵；系爭專利請求項46所載該斜面為圓弧延伸斜面之技術特徵等，其皆未為證據3 所揭露，故證據3 難以證明系爭專利之上開技術特徵不具進步性。

(四)組合證據1、3 不足以證明系爭專利請求項14、19、26、28、30、38、40、42、46項不具進步性：

1. 系爭專利之請求項14乃為請求項13之直接附屬項，包含所間接與直接依附之請求項1、請求項2 及請求項13之全部技術特徵，其中系爭專利之請求項14係界定該斜面為圓弧延伸斜面或徑向延伸斜面。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。證據1 為系爭專利說明書中記載之先前技術，其雖揭露儲液底槽位於該軸心的一頂端處以儲存潤滑液，但無揭露及教示「儲液底槽包括一斜面，該斜面環繞該軸心設置」、「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」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，因此證據1、證據3 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」、「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」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。明顯地，證據1、證據3 組合無法證明系爭專利之請求項14為所屬技術領域中具有通常知識者可輕易完成者，因此系爭專利請求項14具有進步性。

2. 關於系爭專利請求項19所載該斜面為圓弧延伸斜面；系爭專利請求項26所載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之技術特徵；系爭專利請求項28所載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之技術特徵；以及系爭專利請求項30所載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之技術特徵等，其皆未為證據1、證據3 組合所揭露，故證據1、證據3 組合難以證明系爭專利之上開技術特徵不具進步性。
 3. 關於系爭專利請求項38所載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之技術特徵；系爭專利請求項40所載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之技術特徵；系爭專利請求項42所載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之技術特徵等，其皆未為證據1、證據3 組合所揭露，故證據1、證據3 組合難以證明系爭專利之上開技術特徵不具進步性。
- 五、本件法官依行政訴訟法第132 條準用民事訴訟法第463 條準用同法第271 條之1、第270 條之1 第1 項第3 款、第3 項規定，整理兩造及參加人不爭執事項並協議簡化爭點如下：

(一)不爭執事項：

參加人前於93年11月26日以「馬達」向被告申請發明專利，經被告編為第93136448號審查，准予專利（申請專利範圍共49項），並發給發明第I247086 號專利證書（即系爭專利）。嗣原告以系爭專利有違核准時專利法第22條第1 項第1 款、第4 項及第26條第2 項、第3 項之規定，不符發明專利要件，對之提起舉發，參加人旋於95年12月22日提出申請專利範圍更正本，經被告審查，認其更正符合規定，依該更正本審查，並認系爭專利無違前揭專利法規定，以98年10月29日（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。原告不服，訴經被告以99年4月27日經訴字第9906055600號訴願決定書駁回訴願，原告仍不服，迭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中請求項29、30、40及41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號行政判決撤銷前揭行政處分及訴願決定。嗣被告依該判決意旨函請參加人更正，參加人於100 年11月11日再提出申請專利範圍更正本（更正申請專利範圍為42項），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10121532 300號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分。參加人不服，訴經經濟部

以102年7月3日經訴字第10206103510號訴願決定書駁回訴願及本院以102年度行專訴字第95號行政判決駁回參加人之訴後，參加人續向最高行政法院提起上訴，經該院審認舉發證據不足以證明系爭專利部分請求項不具進步性，遂以104年度判字第452號判決廢棄前揭本院102年度行專訴字第95號行政判決並發回本院。經本院重行審理，認系爭專利100年11月11日申請專利範圍更正本中請求項28及37之更正已實質變更申請專利範圍，不應准予更正，以104年度行專更（一）字第6號行政判決撤銷前揭被告101年12月28日行政處分及經濟部102年7月3日訴願決定，嗣被告再依該判決意旨將前揭100年11月11日更正本不准更正之事由通知參加人，參加人則於105年6月27日表示將系爭專利之申請專利範圍回復至核准時之原公告本，原告復於105年9月14日補充舉發理由及證據，被告乃公告撤銷前揭95年12月22日及100年11月11日申請專利範圍更正公告本，改依系爭專利核准時原公告本審查，以105年12月13日（105）智專三（三）05132字第10521533570號專利舉發審定書為「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」及「請求項5、7、9、14、17、19、22、26、28、30、38、40、42、46、49舉發不成立」之處分。原告就前揭審定書中有關舉發不成立部分之處分不服，提起訴願，經經濟部106年8月3日經訴字第10606304570號決定為「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；原處分關於請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42及46部分訴願駁回」，原告就「原處分關於請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42及46部分訴願駁回」之決定部分不服，遂向本院提起行政訴訟，並聲明原處分第2項之「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42、46舉發不成立」及訴願決定「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42及46部分訴願駁回」均撤銷，被告應就第093136448號「馬達」發明專利為「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42、46舉發成立」之處分。

(二)本件爭點：

1. 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？
2. 系爭專利請求項9、14、19、26、28、30、38、40、42、46是否違反核准時專利法第26條第3項之規定？
3. 證據3或證據1、3之組合是否足以證明系爭專利請求項5、14、19、26、38、46不具進步性？
4. 證據1、3之組合是否足以證明系爭專利請求項7、9、28、30、40、42不具進步性？

六、得心證之理由：

(一)按凡利用自然法則之技術思想之創作，而可供產業上利用者，得依系爭專利核准時專利法第21條暨第22條第1項前段規定申請取得發明專利。又發明如「申請前已見於刊物或已公開使用者」、「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所能輕易完成時」，不得依法申請取得發明專利，為同法第22條第1項第1款及第4項所明定。另「發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。」、「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持」，復為同法第26條第2項及第3項所明定。而對於獲准專利權之發明，任何人認有違反同法第21條至第24條及第26條之規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。從而，系爭專利有無違反專利法之情事而應撤銷其發明專利權，依法應由舉發人附具證據證明之。

(二)本件系爭專利申請日為93年11月26日，故判斷專利是否有效應適用92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法（下稱審定時專利法）。

(三)系爭專利之技術分析：

1.系爭專利之風扇馬達包含一基座、一轉子、扇葉以及一驅動部等，其中驅動部包含一線圈以及磁塊，其結構與連接關係大都與習知技藝所述相同，其中，該風扇馬達更包含一油封，固定於基座之軸孔之上方處，軸心係依序穿過油封以及軸承，使轉子可以藉由軸心相對於基座旋轉，轉子旋轉時可帶動扇葉，便可以達到風扇馬達運轉散熱的功效。系爭專利馬達包含一種油封，該油封具有第一儲液壁，位於軸心之一凹陷部之相對處，用以回收潤滑液，避免大量潤滑液外流，改善自我潤滑之功效；此外，該馬達亦包含具有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，改善了自我潤滑的功效，系爭專利主要圖式如本判決附圖一所示。

2.系爭專利申請專利範圍分析：

系爭專利95(2006)年1月11日公告時申請專利範圍共49項，其中請求項1、18、34為獨立項，其餘為附屬項，系爭專利請求項內容如下：

第1項：一種馬達，該馬達包含：一基座；一軸承，固定於該基座上；一油封，固定於該基座上；一轉子，該轉子包含一軸心，該軸心依序穿過該油封其該軸承，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；以及一驅動部，位於該轉子與該基座之間，用以驅動該轉子。

第2項：如申請專利範圍第1項所述之馬達，其中該軸心與該軸承之間包含有潤滑液。

第3項：如申請專利範圍第1項所述之馬達，其中該軸承係

固定於該基座之一軸孔中。

- 第4項：如申請專利範圍第2項所述之馬達，其中該第一儲液壁自該油封延伸出來，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。
- 第5項：如申請專利範圍第4項所述之馬達，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。
- 第6項：如申請專利範圍第4項所述之馬達，其中該第一儲液壁之外側面位於凹陷該軸心之表面處，該第一儲液壁之外側面與該軸心之該凹陷部之間，具有一第一間隙。
- 第7項：如申請專利範圍第6項所述之馬達，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。
- 第8項：如申請專利範圍第1項所述之馬達，該油封更包含一固定部，係用以使該油封套合於該基座上。
- 第9項：如申請專利範圍第2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。
- 第10項：如申請專利範圍第1項所述之馬達，該馬達更包含複數個扇葉，該些扇葉係連接於該轉子外側，當該馬達運轉時，會帶動該些扇葉旋轉。
- 第11項：如申請專利範圍第10項所述之馬達，該馬達更包含一外框，連接於該基座，並包覆該些扇葉。
- 第12項：如申請專利範圍第1項所述之馬達，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。
- 第13項：如申請專利範圍第2項所述之馬達，該馬達更包含一儲液底槽，係位於該軸心的一頂端處，用以儲存潤滑液，其中該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置。
- 第14項：如申請專利範圍第13項所述之馬達，其中該斜面係為圓弧延伸斜面。
- 第15項：如申請專利範圍第13項所述之馬達，其中該斜面係為徑向延伸斜面。
- 第16項：如申請專利範圍第13項所述之馬達，其中該儲液底槽與該基座係以一體成型的方式製成。
- 第17項：如申請專利範圍第13項所述之馬達，其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。
- 第18項：一種馬達，該馬達包含：一基座；一軸承，固定於

該基座上；一轉子，該轉子包含一軸心，該軸心穿過該軸承設置，該軸心與該軸承之間包含有潤滑液；一儲液底槽，係位於該軸心的一頂端處，用以儲存該潤滑液，其中該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置；以及一驅動部，位於該轉子與該基座之間，用以驅動該轉子。

- 第19項：如申請專利範圍第18項所述之馬達，其中該斜面係為圓弧延伸斜面。
- 第20項：如申請專利範圍第18項所述之馬達，其中該斜面係為徑向延伸斜面。
- 第21項：如申請專利範圍第18項所述之馬達，其中該儲液底槽與該基座係以一體成型的方式製成。
- 第22項：如申請專利範圍第18項所述之馬達，其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。
- 第23項：如申請專利範圍第18項所述之馬達，其中該軸承係固定於該基座之一軸孔中。
- 第24項：如申請專利範圍第18項所述之馬達，其中該馬達更包含一油封，該油封係固定於該基座上，且該軸心係依序穿過該油封與該軸承設置，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。
- 第25項：如申請專利範圍第24項所述之馬達，其中該第一儲液壁自該油封延伸出來，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。
- 第26項：如申請專利範圍第25項所述之馬達，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。
- 第27項：如申請專利範圍第25項所述之馬達，其中該第一儲液壁之外側面位於凹陷該軸心之表面處，該第一儲液壁之外側面與該軸心之該凹陷部之間，具有一第一間隙。
- 第28項：如申請專利範圍第27項所述之馬達，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。
- 第29項：如申請專利範圍第24項所述之馬達，該油封更包含一固定部，係用以使該油封套合於該基座上。
- 第30項：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。
- 第31項：如申請專利範圍第18項所述之馬達，該馬達更包含複數個扇葉，該些扇葉係連接於該轉子外側，當該馬達運轉時，會帶動該些扇葉旋轉。

- 第32項：如申請專利範圍第31項所述之馬達，該馬達更包含一外框，連接於該基座，並包覆該些扇葉。
- 第33項：如申請專利範圍第18項所述之馬達，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。
- 第34項：一種馬達，該馬達包含：一基座；一軸承，固定於該基座上；一油封，固定於該基座上；一轉子，該轉子包含一軸心，該軸心依序穿過該油封與該軸承，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；一儲液底槽，係位於該軸心之一頂端處，其中該儲液底槽包含一斜面，該斜面環繞該軸心設置；以及一驅動部，位於該轉子與該基座之間，用以驅動該轉子。
- 第35項：如申請專利範圍第34項所述之馬達，其中該軸心與該軸承之間包含有潤滑液。
- 第36項：如申請專利範圍第34項所述之馬達，其中該軸承係固定於該基座之一軸孔中。
- 第37項：如申請專利範圍第35項所述之馬達，其中該第一儲液壁自該油封延伸出來，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。
- 第38項：如申請專利範圍第37項所述之馬達，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。
- 第39項：如申請專利範圍第37項所述之馬達，其中該第一儲液壁之外側面位於凹陷該軸心之表面處，該第一儲液壁之外側面與該軸心之該凹陷部之間，具有一第一間隙。
- 第40項：如申請專利範圍第39項所述之馬達，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。
- 第41項：如申請專利範圍第34項所述之馬達，該油封更包含一固定部，係用以使該油封套合於該基座上。
- 第42項：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。
- 第43項：如申請專利範圍第34項所述之馬達，該馬達更包含複數個扇葉，該些扇葉係連接於該轉子外側，當該馬達運轉時，會帶動該些扇葉旋轉。
- 第44項：如申請專利範圍第43項所述之馬達，該馬達更包含一外框，連接於該基座，並包覆該些扇葉。
- 第45項：如申請專利範圍第34項所述之馬達，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。

第46項：如申請專利範圍第34項所述之馬達，其中該斜面係為圓弧延伸斜面。

第47項：如申請專利範圍第34項所述之馬達，其中該斜面係為徑向延伸斜面。

第48項：如申請專利範圍第34項所述之馬達，其中該儲液底槽與該基座係以一體成型的方式製成。

第49項：如申請專利範圍第34項所述之馬達，其中該儲液底槽與該軸心的該頂端相互連接，使該儲液底槽可以與該軸心同步旋轉。

(四)舉證證據之技術分析：

1. 證據1 為系爭專利記載之先前技術，即專利權人申請時肯認之先前技術。證據1揭露一種可以具有自我潤滑功能的馬達，以一種風扇馬達為例，該習知技藝之風扇馬達1 主要包含一基座10、一轉子12、扇葉18以及一驅動部16等，其中基座10包含一軸孔101，一軸承13則是固定於軸孔101中；而轉子12則連接一軸心14，該軸心14穿過軸承13；此外，驅動部16位於轉子12之一處與基座10之間，驅動部16係由一線圈161與一磁塊162所組成，通常線圈161係位於基座10上，而磁塊162係位於轉子12之一相對於線圈161處，但不以此為限，若是兩者位置相反，同樣可以運作；當線圈161中有電流流過時，線圈161所激發的磁場與磁塊162作用後可以使轉子12藉由軸心14相對於基座10旋轉，轉子12旋轉時帶動扇葉18，便可以達到風扇馬達運轉散熱的功效，更有甚者，基座10可以連接一外框19，用以改善扇葉18旋轉時所產生的流場，如此可以增加風扇馬達1的散熱效能；其中，為了使軸心14相對於軸承13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14與軸承13之間會注入一些潤滑液，使軸心14相對於軸承13旋轉時，不至於因為磨耗而使壽命縮短，其中，習知技藝之基座10上包含一儲液底槽100，位於軸心14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，證據1之主要圖式如本判決附圖二所示。

2. 證據3 為我國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，公告日早於系爭專利申請日（93(2004)年11月26日），故證據3 可為系爭專利相關之先前技術。證據3 揭露一種具有磁性油封結構之馬達，包括有軸承套、含油軸承、線圈組、轉子、扣環、磁鐵及磁流體，該軸承套內部具有一容置空間，該含油軸承容置於該軸承套之容置空間內部，該線圈組係套設於該軸承套外部，該轉子具有一軸心，該轉子之軸心係可轉動的插置於該含油軸承之軸孔中，該扣環扣接於該軸心上並位於該含油軸承上方，該

磁鐵係設置於該扣環上方，該磁流體係設置於該磁鐵與轉子之軸心間，可利用該磁流體與該磁鐵交互作用所產生的磁力，使該磁流體緊密的吸附於軸心與磁鐵的間隙，藉以形成磁性油封的回路，能有效的防止含油軸承之含浸油散失，增加含油軸承使用壽命。證據3 之主要圖式如本判決附圖三所示。

(五)系爭專利發明說明未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云云。惟查：

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（見本院卷第103 頁倒數第2 行起至第104 頁第23行）。
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，故被告直接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。

4. 綜上，參酌系爭專利說明書及相關圖式所揭示內容，系爭專利說明書並未違反核准時專利法第26條第2項關於明確且充分揭露、而可據以實施之規定。

(六)系爭專利請求項9、14、19、26、28、30、38、40、42、46未違反核准時專利法第26條第3項之規定：

1. 原告主張系爭專利請求項14、19、26、28、30、38、42、46具有「儲液底槽」技術特徵，因此亦不明確云云。然查，系爭專利說明書關於儲液底槽之記載明確且充分揭露，並可據以實施，已如上述，而與之對應之系爭專利請求項14、19、26、28、30、38、42、46即無不明確之事由。是以，原告之主張並不可採。

2. 原告復主張系爭專利請求項9、30、42記載之「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」技術特徵與系爭專利說明書記載之第二間隙「用以回收散逸之多餘潤滑液」及「可用以阻礙多餘潤滑液之散逸」之意思相反，因此其技術特徵不明確且無法為說明書所支持云云。但查，由系爭專利說明書第10頁第4至9行記載「…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，散逸的路徑方向如第四圖中之箭頭B所示…」之技術內容，同時參酌圖式第四圖可得知，第二間隙利用多重曲折之設計阻礙多餘潤滑液之散逸，惟其亦揭露潤滑液之散逸路徑，亦即第二間隙同時用於提供潤滑液散逸，由該第四圖更可明確得知，第二間隙僅是以多重曲折之設計阻礙潤滑液大量散逸，而非完全阻斷潤滑液散逸，保留於第二間隙之多餘潤滑液，則可重新回收至儲液槽而再利用，故系爭專利請求項9、30、42記載之「用以散逸多餘之潤滑液」技術特徵已明確記載申請專利之發明，並為發明說明及圖式所支持，並無與說明書內容相反之情事。職是，原告此部分之主張不可採。

(七)證據3或證據1、3之組合皆不足以證明系爭專利請求項5、14、19、26、38、46不具進步性：

1. 爭專利請求項5、26、38與證據1、3之技術比對：

(1) 系爭專利請求項5、26、38之「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」技術特徵，證據3第三圖雖揭露藉由扣環60遮蔽該容置空間21上端，而將潤滑液保留於含油軸承30、軸心53及扣環60所形成之空間內，惟證據3並未揭露油封朝軸心方向延伸彎曲及末端朝向基座處之結構特徵，且系爭專利先前技術（即證據1）亦未揭露該第一儲液壁之具體結構，在此基礎上，所屬技術領域中具有通常知識者自無法依據證據3或證據1、3之組合輕易完成系爭專利上開技術特徵。是以，證據3或證據1、3之組合尚不足以證明系爭專利請求項5、26、38不具進步性。

(2) 原告固訴稱證據3之扣環60同具有系爭專利油封25「使大部分潤滑液都會被扣環60導引而流至第一儲液槽中，潤滑液便可以經由回流後再度回到軸心53與含油軸承30之間」之功效，其差異僅為所屬領域中具有通常知識者能輕易完成，故請求項5、26、38不具進步性云云。惟查，由系爭專利說明書第9頁第二段記載之「…第一儲液壁251之外側面位於凹陷部240內，使得當潤滑液自軸心24與軸承23之間溢出時，大部分潤滑液都會被第一儲液壁251導引而流至第一儲液槽252中，潤滑液便可以經由回流後再度回到軸心24與軸承23之間，回流方向如第四圖中之箭頭A所示，如此不至於因為潤滑液的流失導致馬達的自我潤滑功能失效…」技術內容，同時參酌第四圖可得知，第一儲液壁252朝軸心方向延伸彎曲及末端朝向基座處之結構能夠導引潤滑液回流至第一儲液槽252中，而證據3之扣環60為一扁平結構，其未能產生導引潤滑液回流之功效，證據3之說明書亦未記載任何使導引潤滑液回流之相關結構，故證據3尚不足以證明系爭專利請求項5、26、38不具進步性。

2. 系爭專利請求項14、19、46與證據1、3之技術比對：

(1) 系爭專利請求項14、19、46之「該斜面係為圓弧延伸斜面」技術特徵，系爭專利先前技術（即證據1）雖揭露儲液底槽100包含一環繞該軸心設置之斜面，惟其並未揭露該斜面係為圓弧延伸斜面之結構特徵，而證據3亦未揭露任何斜面結構，在此基礎上，所屬技術領域中具有通常知識者自無法依據證據3或證據1、3之組合輕易完成系爭專利上開技術特徵。是以，證據3或證據1、3之組合尚不足以證明系爭專利請求項14、19、46不具進步性。

(2) 原告雖主張系爭專利之斜面構造與證據3之容置空間21外觀上縱有差異，其尚無進步性可言，且證據1已揭示儲液底槽100周緣略呈傾斜面，其與系爭專利構造相同，當然具有相同作用與效果云云。然查，由系爭專利說明書第10頁第三段之記載「…本發明之一種斜面如第五圖所示，儲

液底槽200 包含一圓弧延伸斜面205，該圓弧延伸斜面205 是沿著圓弧逐漸上升，形成一斜面，當軸心24旋轉時，可以帶動潤滑液流動，潤滑液流動方向即是圍繞著軸心24旋轉，藉由圓弧延伸斜面205 便可以使潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間…」可知，系爭專利之圓弧延伸斜面能夠在軸心24旋轉時，使潤滑液上升而進入軸心24與軸承23之間；證據3 之容置空間21未揭露任何斜面結構，而系爭專利先前技術（即證據1）之第一圖雖揭露儲液底槽100 周緣略呈傾斜，惟其未見該傾斜面之相關記載與說明，因此無法得知該傾斜面之作用與具體結構，且該傾斜面並非圓弧延伸斜面，與請求項14、19、46之技術特徵不同，故所屬技術領域中具有通常知識者並無從取得「該斜面係為圓弧延伸斜面」之相關教示，系爭專利先前技術（即證據1）尚不足以證明系爭專利請求項14、19、46不具進步性。職是，原告此部分之主張不足採信。

(八)證據1、3 之組合不足以證明系爭專利請求項7、9、28、30、40、42不具進步性。

1.系爭專利請求項7、28、40與證據1、3 之技術比對：

(1)系爭專利請求項7、28、40之「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」技術特徵，證據3 雖揭露以磁性第二道油封回路，留置由扣環60與溝槽54間滲流出之潤滑液之技術內容，惟其係以磁流體80緊密附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70之間隙，其並未揭露系爭專利轉子之第二儲液壁結構，與系爭專利直接利用轉子自身之第二儲液壁結構與軸心形成第二儲液槽之技術特徵不同，難謂證據3 之磁性第二道油封回路即相當於系爭專利之第二儲液槽；而系爭專利先前技術（即證據1）亦未揭露任何作為回收潤滑液之相關結構，在此基礎上，所屬技術領域中具有通常知識者自無法依據證據1、3 之組合輕易完成系爭專利第二儲液槽之相關技術特徵。是以，證據1、3之組合尚不足以證明系爭專利請求項7、28、40不具進步性。

(2)原告主張證據1 已揭示轉子12包含一第二儲液壁，位於轉子12與軸心14 之 連接處，而證據3 之磁流體80緊密吸附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70之間隙，並形成第二道油封之迴路，即已說明證據3 具有第二儲液空間，以留置扣環60與溝槽54間滲流出之潤滑液，因此由證據1 之教示，將證據3 之殼體51形成如證據1 之第二儲液壁，其僅為所屬領域中具有通常知識者能輕易完成云云。但查，系爭專利先前技術（即證據1）之第一圖雖揭露相當於系爭專利第二儲液壁之結構，惟其未見該第二儲液壁之相關記載與說明，因此無法得知該第二儲液壁之作用與具體結構，且其並未揭露第二儲液槽或作為回收潤滑液之相關結構；而證

據3 之磁性第二道油封回路並不相當於系爭專利之第二儲液槽已如前段所述，故所屬技術領域中具有通常知識者並無從取得「由第二儲液壁與軸心形成第二儲液槽」之相關教示，系爭專利先前技術（即證據1）及證據3 尚不足以證明系爭專利請求項7、28、40不具進步性。

2. 系爭專利請求項9、30、42與證據1、3 之技術比對：

(1) 系爭專利請求項9、30、42之「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」技術特徵，證據3 雖揭露磁流體80緊密附於軸心53與導磁蓋71及磁鐵70的間隙，以形成磁性第二道油封回路，以留置由扣環60與溝槽54間滲流出之潤滑液之技術內容，惟其第二道油封或作為第一道油封之扣環60並未揭露與轉子形成第二間隙之延伸部，而系爭專利先前技術（即證據1）亦未揭露任何延伸部之結構，在此基礎上，所屬技術領域中具有通常知識者自無法依據證據1、3 之組合輕易完成系爭專利上開技術特徵。職是，證據1、3 之組合尚不足以證明系爭專利請求項9、30、42不具進步性。

(2) 原告主張證據1 已揭示第二間隙形成之多重曲折之構造，該結構當然同具有阻礙多餘潤滑液散逸之作用，證據1 僅未揭示系爭專利之油封，惟由證據3 之教示，將證據1 之軸承13、軸心14形成如證據3 之含油軸承30、軸心53及扣接於溝槽54之扣環60，其僅為所屬領域中具有通常知識者能輕易完成云云。惟查，系爭專利先前技術（即證據1）雖揭示由轉子產生之多重曲折構造，惟其並未揭露由油封之延伸部與轉子形成之第二間隙，而證據3 之扣環60（相當於系爭專利之油封）或導磁蓋71皆未見具有能夠與轉子形成之多重曲折構造之延伸部，因此在系爭專利先前技術（即證據1）及證據3 皆未揭露具有延伸部之油封的基礎上，所屬技術領域中具有通常知識者並無從取得相關教示而完成系爭專利上開技術特徵，故系爭專利先前技術（即證據1）及證據3 尚不足以證明系爭專利請求項9、30、42不具進步性。

七、綜上所述，系爭專利發明說明未違反核准時專利法第26 條第2 項之規定，系爭專利請求項9、14、19、26、28、30、38、40、42、46未違反核准時專利法第26條第3 項之規定，證據3 或證據1、3 之組合不足以證明系爭專利請求項5、14、19、26、38、46不具進步性，且證據1、3 之組合不足以證明系爭專利請求項7、9、28、30、40、42不具進步性，原處分關於「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42、46舉發不成立」部分之審定及訴願機關就「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42及46部分」駁回訴願之決定，均無違法。原告訴請撤銷訴願決定及原處分關於「請求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42、46舉發不成立」之處分，並命被告就系爭專利請

求項5、7、9、14、19、26、28、30、38、40、42及46為舉發成立撤銷專利權之處分，為無理由，應予駁回。

八、本件事證已明，兩造其餘主張及攻擊防禦方法，核與本院判決結果無影響，爰毋庸一一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰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 107 年 3 月 29 日

智慧財產法院第一庭

審判長法 官 陳忠行

法 官 林洲富

法 官 曾啟謀

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 107 年 4 月 3 日
書記官 丘若瑤

資料來源：司法院法學資料檢索系統