

【裁判字號】99,行專訴,68

【裁判日期】991118

【裁判案由】發明專利舉發

【裁判全文】

智慧財產法院行政判決

99年度行專訴字第68號

99年10月28日辯論終結

原 告 尹佐國

訴訟代理人 陳啓舜律師（兼送達代收人）

複代理人 錢師風律師

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 王美花（局長）住同上

訴訟代理人 林瑞祥

參 加 人 台達電子工業股份有限公司

代 表 人 鄭崇華

訴訟代理人 楊晴如（專利代理人）

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99年4月28日經訴字第09906055600號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加本件之訴訟，本院判決如下：

#### 主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對於原告就申請號第093136448號「馬達」發明專利舉發事件（第000000000N01號），應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

#### 事實及理由

##### 一、事實概要：

參加人台達電子工業股份有限公司前於民國93年11月26日以「馬達」向被告原處分機關經濟部智慧財產局申請發明專利，經被告編為第93136448號審查，准予專利，於公告期滿，並發給發明第I247086號專利證書。嗣原告於95年9月12日以該專利違反專利法第22條第4項、第26條第2項及第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，以該更正本經與95年1月11日之公告本比較，未變更實質內容等理由，准予更正，並依該更正本內容審查，核認系爭專利無違專利法第22條第4項規定，於98年10月29日以(98)智專三(三)05052字第09820690420號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。原告不服，提起訴願，經經濟部99年4月27

日經訴字第09906055600 號訴願決定駁回，原告仍不服，遂向本院提起行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件訴訟。

## 二、原告之主張：

(一)系爭專利於95年12月22日更正申請專利範圍是否符合專利法規定？

- 1.參酌2004年版專利審查基準第2-6-63頁2.1 前言、同頁2.3 更正事項補充規定、同專利審查基準第2-6-70頁第(7) 、(16 )點補充規定、鈞院97年度行專訴字第13號判決意旨等，系爭專利更正後申請專利範圍第18項已新增加公告本申請專利範圍第24、25項「一油封，固定於該基座上，且該軸心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」、「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」等系爭專利申請專利範圍公告本第18項所無之技術特徵，且更正後申請專利範圍第18項既將上述技術特徵併入該申請專利範圍第1 項，惟系爭專利申請專利範圍更正本第19至31項仍依附於申請專利範圍第18項，則系爭專利申請專利範圍更正本第19至31項亦同樣加入該等原來所無之上述技術特徵。從而系爭專利申請專利範圍更正本第19至31項已改變原來技術特徵的結合關係，應為變更實質。
- 2.系爭專利更正後申請專利範圍第32項已新增加公告本申請專利範圍第41項之「油封包含一固定部，用以使該油封套合於該基座上」等系爭專利申請專利範圍公告本第34項所無之技術特徵，且更正後申請專利範圍第32項既將上述技術特徵併入該申請專利範圍第1 項，惟系爭專利申請專利範圍更正本第33至46項仍依附於申請專利範圍第32項，則系爭專利申請專利範圍更正本第33至46項亦同樣加入該等原來所無之上述技術特徵。從而系爭專利申請專利範圍更正本第33至46項已改變原來技術特徵的結合關係，應為變更實質。
- 3.系爭專利申請專利範圍更正本第18項、第32項固符合「申請專利範圍之減縮」。惟系爭專利更正本第19至31項及第33至46項已將若干個不同的技術特徵改變為一種新的組合，且已改變原來技術特徵的結合關係，應為變更實質。參加人對原告上述質疑並未答辯，而被告認定系爭專利「除申請專利範圍第1 項項次變更外，並無產生新的實施態樣，而未實質擴大或變更申請專利範圍」，顯與事實不符且有違法。

(二)系爭專利說明書之記載是否明確？

1. 參考專利法第26條第2 項規定、2004年版專利審查基準第2-1-11頁1.4.3 違反充分揭露而可據以實施之要件的審查章節補充規定，系爭專利說明書共揭示有二種方式可以帶動潤滑液流動，藉由斜面的效果可帶動潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間，提供潤滑的功效。其第一種斜面如第五圖所示，係利用潤滑液的黏滯性，而帶動潤滑液流動。惟僅利用潤滑液的黏滯性，該軸心24旋轉時，係無法帶動潤滑液流動，該潤滑液當然不會圍繞著軸心旋轉流動，且該潤滑液更無法藉由圓弧延伸斜面上升，進入軸心與軸承之間。被告與參加人均未對此實質答辯。
2. 系爭專利第二種方式係將斜面( 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，以帶動潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間。惟，系爭專利之儲液底槽200 依其說明書及所附第五、六圖可知，該儲液底槽200 為一儲存潤滑油之無形空間，因此，系爭專利如何能使該一體成型之儲液底槽200 與基座20及軸心24(22 ?) 同步旋轉？被告與參加人亦均未對此實質答辯。
3. 系爭專利說明書第8 頁倒數第7 行揭示儲液底槽與基座係係以一體成型的方式製成，系爭專利說明書及圖式均未揭示該儲液底槽200 與基座20非一體成型構造。因此，該儲液底槽即為基座之一部份，若將系爭專利儲液底槽( 即基座20) 與軸心的頂端相互連接，當軸心24旋轉時，該軸心24與儲液底槽( 基座20) 即形成同步旋轉，其與基座20應為不可旋轉之外殼要件不符，如此，系爭專利該第二種方式顯然亦無法實施。被告對原告未實質答辯。參加人之答辯理由固主張「系爭專利之儲液底槽有兩種不同的實施態樣」。惟該儲液底槽已如上述僅為一儲存潤滑油之無形空間，系爭專利之儲液底槽縱有兩種不同的實施態樣，惟依系爭專利說明書或圖式所揭露之斜面( 圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206)仍係形成在基座20上。因此，系爭專利所揭示「儲液底槽與軸心的頂端相互連接」之第二種方式，其軸心24旋轉時，該軸心24與儲液底槽( 基座20) 即形成同步旋轉，其與基座20應為不可旋轉之外殼要件不符，系爭專利說明書該記載不明確。
4. 再者，原告既已質疑系爭專利說明書該記載不明確，且於鈞院行準備程序亦已提示實物以證明系爭專利軸心24旋轉時，僅利用潤滑液的黏滯性，係無法帶動潤滑液流動，該潤滑液當然不會圍繞著軸心旋轉流動，且該潤滑液更無法藉由圓弧

延伸斜面上升，進入軸心與軸承之間。被告並未實質答辯，且參加人亦未提出反證，以證明系爭專利可據以實施。足證，系爭專利說明書記載確實有不明確情事。綜上所述，系爭專利所揭示之兩種儲液底槽均無法實施，系爭專利說明書記載不明確，對熟知該技術領域者而言，並無法據以實施，應有違反專利法第26條第2項規定。

(三)系爭專利之申請專利範圍是否為說明書所支持？

1. 參考專利法第26條第3項規定2004年版專利審查基準第2-1-25頁3.4.1明確章節補充規定，原告舉發補充理由肆、二、(二)主張系爭專利申請專利範圍更正本第1、18及32項僅記載：「…，其中該油封包含一第一儲油壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」。參酌系爭專利說明書及所附圖式之第一儲油壁251為一阻隔構件，該「壁」無法達成「槽」之功能，系爭專利申請專利範圍更正本第1項顯然未以其必要技術特徵予以限定或有未敘明實施之必要技術特徵。被告原處分並未就原告主張予以審查，被告有受請求未審查之違法。
2. 系爭專利說明書及圖式記載不明確，系爭專利申請專利範圍更正本有相同之技術內容，因此，系爭專利申請專利範圍更正本亦有記載不明確。

(四)系爭專利是否具有進步性？

1. 原告舉發補充理由書理由參、【舉發之申請專利範圍第1項、法條及證據】列表主張：「舉發之申請專利範圍第1項至46項違反專利法第22條第4項規定，該證據為引證2；組合引證1及2」。另，舉發補充理由書理由肆、四(第26頁至第86頁)亦就系爭專利各申請專利範圍第1項逐項論述不具進步性，該論述係據引證2，或組合引證1及2證明各申請專利範圍第1項不具進步性，其中對系爭專利申請專利範圍更正本第1項(第47頁至第54頁)之主張，由所論述內容可知係誤載，應更正為第18項係可理解者。參酌2004年版專利審查基準第2-3-20頁3.3進步性之審查原則補充規定，系爭專利申請專利範圍更正本第1項所載之發明技術內容僅有「一油封固定於該基上，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」，被告認定系爭專利之「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」構造，非該申請專利範圍第1項之技術內容。被告以非該申請專利範圍第1項中所載之技術內容與引證2相較，該認定顯有違法。又系爭專利之標的為「馬達」，非被告認定之「油封」，系爭專利是否具進步性，應就該申

請專利範圍第1 項中所載之發明的整體為對象與引證2 相較，被告僅以系爭專利之「油封」與引證2 「中空階梯柱」構造不同，即認系爭專利未違反專利法規定具有進步性，亦屬違法。

2. 被告上述認定，僅分別說明引證2 與系爭專利申請專利範圍第18、32項之構造，即得出二者之技術手段與功效均不相同，並認定系爭專利申請專利範圍第1 項的構造非所屬技術領域中具有通常知識者自引證2 之技術所能輕易完成之結論。該論述基礎為第18、32項之構造，該結論則認定第1 項具進步性，該結論與論述基礎完全不符。再者，系爭專利標的既為「馬達」，且系爭專利說明書所記載之目的「係提供一種油封，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」，復與引證2 之「中空階梯柱」具有相同之作用與效果，系爭專利當然不具進步性。又，系爭專利之「油封」引證2 之「中空階梯柱」構造縱有差異，亦僅能稱系爭專利具有新穎性，與原告主張系爭專利不具進步性無關。因此，系爭專利亦不具進步性。

3. 綜上所述，系爭專利95年12月22日所提申請專利範圍更正本已變更實質，應有違反專利法第64條第2 項規定。且系爭專利說明書記載亦不明確及其申請專利範圍未被說明書及圖式所支持，以及，系爭專利確實不具進步性。因此，系爭專利亦應有違反專利法第22條第4 項及第26條第2、3 項規定。

(五)聲明：1. 撤銷訴願決定及原處分。2. 被告就第I247086 號「馬達」發明專利舉發事件（舉發案號為00000000N01）應為舉發成立撤銷專利權之處分。

### 三、被告之主張：

(一)更正後的申請專利範圍第18項，係針對原技術內容的儲油槽及軸承做限定，原直接依附於第18項的附屬項，未改變原來技術特徵的結合關係，未變更實質技術內容，且技術內容更做了限縮；另申請專利範圍更正本將第41項有關油封包含一固定部的構造併入原第34項（更正後的第32項），詳細界定原第34項油封如何固定於基座，未改變原來技術特徵的結合關係，未變更實質技術內容，且進一步限縮技術內容；再者附件一所提經智慧財產法院判決駁回原告之訴的判例，該判決中原告於訴訟聲明中亦提示有台北高等行政法院有關認可申請專利範圍更正的判例-即96 年度訴字第4204、3426號二判決以支持其論述，故由此可見有關更正，應依個案輔以審查基準加以論定是否合於專利法第64條更正規定。又系爭專利於發明說明中既已揭露其風扇馬達更包含一油封，固定於

基座之軸孔之上方處，軸心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，儲液底槽位於軸心的頂端處，可用以儲存潤滑液，故知系爭專利儲油底槽位於軸心頂端處，軸心藉由轉子帶動，可以相對於基座旋轉，為所屬技術領域中具有通常知識者，由系爭專利專利說明書揭示的內容顯足以據以實施，完成系爭專利揭露的技術內容，系爭專利無揭露不充分的理由，被告已詳盡說明。

(二)系爭專利申請專利範圍第1、18、32等獨立項所揭露的整體構成技術特徵並不完全相同，各該獨立項的附屬項，係依附各個不同獨立項技術內容再加以限定，故無訴願理由所稱有相同且屬於同一範疇的請求項；且原告亦自承第13項未揭示第18項的「該第一儲油壁之內側面與該油封之間形成一第一儲油槽，係用以回收自軸心與軸承之間溢出之潤滑油」、第13項未揭示第32項的「包含一固定部，用以使該油封套合於該基座上」、第27項未揭示第35項「其中該第一儲液壁自該油封延伸出來」的技術內容；另系爭專利申請專利範圍揭示的技術內容配合說明書發明說明及圖式，為所屬技術領域中具有通常知識足以了解其技術內容並以實施，故系爭專利申請專利範圍無記載不明確，無法為專利說明書及圖式所支持情事，未違反專利法第26條第3項規定。又系爭專利油封固定於基座上，且該軸心係依序穿過該油封與該軸承設置，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，然引證2（即第91207936號專利案）揭示之馬達保油密封裝置，其中空階梯柱大端與扇葉座外環內壁與內環外壁緊密配合，將中空階梯柱固定於扇葉座，並與扇葉座一起旋轉，另引證二中空階梯柱大端與該扇葉座之間形成有一封閉空間，潤滑油從該心軸表面飛濺而出，受到該中空階梯柱之小端內側面阻擋，經由中空階梯柱之大端與該扇葉座形成之封閉空間收集；系爭專利申請專利範圍第1項的構造非所屬技術領域中具有通常知識者自引證2之技術所能輕易完成，無法證明系爭專利不具進步性。另原處分所載「引證1和引證2二者的組合結構及作用功效，並無法證明系爭專利申請專利範圍第1項油封固定於基座上，不會隨扇葉座旋轉，且該軸心係依序穿過該油封與該軸承設置，油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」，已說明系爭專利非所屬技術領域中具有通常知識者組合引證一、二所可達成者，至原處分後段所載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的構造，僅為說明第一儲液槽所在的位置。

(三)系爭專利申請專利範圍第18項油封固定於基座上，且該軸心係依序穿過該油封與該軸承設置，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，另系爭專利申請專利範圍第32項油封固定於基座上，且包含一固定部用以使該油封套合於基座的構造，油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處，系爭專利油封的構造位置，與引證二相較，系爭專利係位於基座與驅動部間，故不會隨扇葉座旋轉，系爭專利申請專利範圍第18、32項非所屬技術領域中具有通常知識者自引證一之技術所能輕易完成。又原處分所載「引證1 和引證2 二者的組合結構及作用功效，並無法證明系爭專利申請專利範圍第32項油封固定於基座上，不會隨扇葉座旋轉，且該軸心係依序穿過該油封與該軸承設置，油封包含一第一儲液壁，位於該軸心之一凹陷部之相對處」，已說明系爭專利非所屬技術領域中具有通常知識者組合引證1、2 所可達成者，至原處分後段所載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的構造，僅為說明第一儲液槽所在的位置。舉發各證據既無法證明獨立項不具進步性，附屬項為獨立項之限縮或進一步界定，當然亦不足證明各該附屬項不具進步性。

(四)關於系爭專利95年12月22日申請專利範圍更正本更正部分：

1. 系爭專利95年12月22日更正本與95年1 月11日原公告本相較，係將原申請專利範圍第24、25項併入第18 項，以及將原申請專利範圍第41項併入第34項，原申請專利範圍第24、25及41項本已分別載明「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。」、「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。」、「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。」等技術特徵；且

系爭專利之發明專利說明書第四頁「五、中文發明摘要」並載明「本發明係有關於一種馬達，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，.....。」；另系爭專利之發明專利說明書第七頁「發明內容」亦載明「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，.....。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，.....。本發明之馬達包含：.....一油封，固定於基座上；... ..，油封更包含一固定部，係用以使油封可以套合於基座上。」，均已明白揭露系爭專利「包含一種油封」、「該油封包含一第一儲液壁」、「油封更包含一固定部」之意旨，參照專利法第26條第3項「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」及同法第56條第3項「解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」等規定可知，系爭更正範圍將原申請專利範圍第24、25項併入第18項，以及原申請專利範圍第41項併入第34項，配合其專利說明書有文意相合之記載，僅係將原申請專利範圍第18項及第34項（更正後第32項）予以修正減縮，並將原來未明確之處予以明確化而已，並未超出原說明書或圖式所揭露之範圍，且未實質擴大或變更申請專利範圍。

2. 而原直接或間接依附原申請專利範圍第18項獨立項之更正後第19至23、29至31項 附屬項，係針對原申請專利範圍第18項已揭露之馬達的儲油底槽、軸承、馬達扇頁及驅動部等技術內容作進一步限定，而與更正後併入第18項之原申請專利範圍第24、25項有關油封構造無關；原間接依附原申請專利範圍第18項獨立項之更正後第24至28項附屬項，係針對原申請專利範圍第24、25、27項之油封、第一儲液壁等構造做進一步限定；而原直接或間接依附原申請專利範圍第34項獨立項之更正後第33至46項附屬項，在原申請專利範圍第41項附屬項有關油封包含一固定部之構造內容併入更正後第32項獨立項之後，除請求項項次變更外，並無產生新的實施態樣，而未實質擴大或變更申請專利範圍。因此，系爭專利95年12月22日更正本與95年1月11日原公告本相較，並未改變原核准公告之技術特徵的結合關係，產生新的實施態樣，係實質變更申請專利範圍等情事，自無違專利法第64條第2項之規定。

(五)按專利說明書之記載應明確且充分揭露，其揭露的程度，係指在無需過度實驗下，就所屬技術領域中，具有通常知識者



而言即能由專利說明書記載之內容明瞭該發明或創作的技術內容所在；尚無需將各細部元件組立方法步驟，如組裝或操作說明書般一一臚列。系爭專利之發明說明中已揭露其風扇馬達更包含一油封，固定於基座之軸孔之上方處，軸心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，儲液底槽位於軸心的頂端處，可用以儲存潤滑液，故知系爭專利儲油底槽位於軸心頂端處，軸心藉由轉子帶動，可以相對於基座旋轉。系爭專利申請專利範圍第7、26、38項並揭露第二儲液壁係位於轉子與軸心的連接處，第二儲液壁241與軸心之間形成一第二儲液槽242，自軸承與軸心間經第一間隙31溢出之潤滑液，確可由第二儲液槽回收。再者，系爭專利的圖式第5、6圖，及發明說明中均已揭示有圓弧延伸斜面沿著圓弧逐漸上升，形成一斜面，當軸心旋轉時，可以帶動潤滑液流動，潤滑液流動方向即是圍繞著軸心旋轉，藉由圓弧延伸斜面便可以使潤滑液上升，進入軸心與軸承之間；另一種徑向延伸斜面，是自軸心向外逐漸上升，形成一斜面，當軸心旋轉時，可以帶動潤滑液流動，潤滑液流動方向圍繞著軸心旋轉時會產生離心力，藉由徑向延伸斜面便可以使潤滑液上升，進入軸心與軸承之間，此即可達到潤滑的功效；另系爭專利的圓弧延伸斜面與徑向延伸斜面在製作上，可以與基座以一體成型的方式製作，故系爭專利申請專利範圍無記載不明確，無法為專利說明書及圖式所支持情事，未違反專利法第26條第3項規定。

(六)引證2之風扇外框中央設有一定位座，定位座中央凸設一中空軸套，其中該軸套接近定位座之一端封閉，其中該軸套中孔內裝設有一墊片、一扣環及一自潤軸承；該定子總成係套設於該風扇外框軸套之外周面上，其中該定子總成遠離定位座之一端具有一端面，該端面係先徑向向內延伸，然後向下彎折再徑向向內突伸並形成有一通孔，其中該通孔之內徑係略小於該軸套中孔之內徑；當該定子總成套設於該軸套時，該端面係覆蓋於該軸套之中孔上，且該端面係與該軸套遠離定位座一端之端面緊密貼合；該扇葉座周緣內側裝設有一馬達外殼及一永久磁鐵，扇葉座中央凸設一外環及一內環，該內環內固設有一心軸；該心軸48係可穿設於該自潤軸承及扣環中，而其末端則可與該墊片相抵接；該中空階梯柱係裝置於該扇葉座上，可供該心軸穿設其內；該中空階梯柱主要包括一大端及一小端，中空階梯柱大端與扇葉座外環內壁與該內環外壁緊密配合而將中空階梯柱固定至扇葉座，且於該中空階梯柱大端與該扇葉座之間形成有一封閉空間；該中空階

梯柱小端係突伸入該定子總成之通孔內，並與該定子總成及該軸套相配合形成一密閉儲油空間，其中該中空階梯柱小端與該定子總成之端面間設有一縫隙，以使該中空階梯柱可與該扇葉座一同作旋轉作動；當該風扇高速旋轉產生之離心力作用，使潤滑油從該心軸表面飛濺而出，受到該中空階梯柱之小端內側面阻擋，再經由該中空階梯柱之大端與該扇葉座形成之封閉空間收集，最後再回流至該軸承；由引證2 的中空階梯柱大端與扇葉座外環內壁與內環外壁緊密配合，將中空階梯柱固定於扇葉座，並與扇葉座一起旋轉，及引證2 中空階梯柱大端與該扇葉座之間形成有一封閉空間，潤滑油從該心軸表面飛濺而出，受到該中空階梯柱之小端內側面阻擋，經由中空階梯柱之大端與該扇葉座形成之封閉空間收集。系爭專利與引證2 相較，系爭專利申請專利範圍第18、32項之油封固定於基座上，且該軸心係依序穿過該油封與該軸承設置，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，故二者技術手段與功效均不相同，系爭專利申請專利範圍第1 項的構造並非所屬技術領域中具有通常知識者自引證2 之技術所能輕易完成。再者，系爭專利申請專利範圍第18、32項之油封固定於基座上，不會隨扇葉座旋轉，且該軸心係依序穿過該油封與該軸承設置，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之構造，亦不為引證1 組合引證2 之結構及作用功效所揭露；按引證1 組合引證2 之中空階梯柱，該中空階梯柱大端與扇葉座外環內壁與內環外壁緊密配合，而將中空階梯柱固定於扇葉座，並與扇葉座一起旋轉，潤滑油從該心軸表面飛濺而出時，受到中空階梯柱之小端內側面阻擋，經由中空階梯柱之大端與該扇葉座形成之封閉空間收集。因此，系爭專利用以回收自該軸心與該軸承之間溢出之潤滑液的第一儲液壁之結構與作用功效，並非為所屬技術領域中具有通常知識者組合引證1 和引證2 之技術所能輕易完成，難謂不具進步性。

(七)聲明：駁回原告之訴。

四、參加人之主張：

(一)系爭專利之更正：

1.系爭專利之更正係將附屬項申請專利範圍第24、25項之內容

併入獨立項申請專利範圍第18項中，並將附屬項申請專利範圍第41項之內容併入獨立項申請專利範圍第34項中。其中附屬項申請專利範圍第24、25項分別定義馬達包含「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」及「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」，是以應可理解，將附屬項申請專利範圍第24、25項之內容併入獨立項申請專利範圍第18項，係對獨立項申請專利範圍第18項所描述之馬達作進一步的限定，目的係使獨立項申請專利範圍第18項更加明確化，屬於申請專利範圍的減縮，且該更正並未超原說明書及圖式所揭露之範圍，並無不符專利法第64條第1項及第2項之情事。而原直接或間接依附獨立項申請專利範圍第18項的附屬項申請專利範圍第19至23及31至33項(即更正後之第19至23項及第29至31項)，其係分別為原第18項中已揭露之馬達的「儲液底槽」、「軸承」、「馬達之扇葉、外框及驅動部」等特徵之進一步限定，是以該些技術特徵的結合關係並不會因為獨立項申請專利範圍合併「油封之結構」而有所改變。

2. 至於附屬項申請專利範圍第41項乃關於「油封更包含一固定部，係用以使該油封套合於該基座上」，而將附屬項申請專利範圍第41項併入原獨立項申請專利範圍第34項中，係進一步定義原獨立項申請專利範圍第34項中的油封如何固定於基座上，當然屬於申請專利範圍之限縮，且未超原說明書及圖式所揭露之範圍，是以符合專利法第64條第1、2項之規定。而原直接或間接依附獨立項申請專利範圍第34項(更正後之第32項)之附屬項申請專利範圍第35項至第49項(即更正後之第33至46項)，其技術特徵的結合關係當然不會因更正後之獨立項申請專利範圍第32項作了前述限縮而有所改變。
3. 由審查基準「第二篇發明專利實體審查」之「第六章說明書及圖式之補充、修正及更正」第2.4節「實質擴大或變更申請專利範圍之判斷」第(16)點可知，由於系爭專利依附更正後獨立項申請專利範圍第18項及第32項的附屬項申請專利範圍，其技術特徵之結合關係並未改變，故無實質擴大變更之虞，更正當然符合專利法第64條第2項之規範。綜上，系爭專利之更正符合專利法第64條規定，是以被告機關所作准予更正之處分並無不妥。

(二)關於系爭專利說明書之記載是否符合專利法第26條第2項規

定：

1. 依據系爭專利說明書第10頁第12行至第11頁第5 行內容記載，「本發明之儲液底槽200 尚包含一斜面，…；其中，圓弧延伸斜面205 與徑向延伸斜面206 在製作上，可以與基座20 以一體成型的方式製得，這樣不會增加任何的製作成本。…；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，也就是說，軸心24與斜面( 可以是圓弧延伸斜面205 或是徑向延伸斜面206)係同步旋轉，亦可帶動潤滑液上升，進入軸心24與軸承23之間，達到同樣的功效」。是以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，而並非原告所述「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。
2. 至於原告質疑系爭專利「第二儲液槽無法達成回收自第一間隙溢出之潤滑液之儲液作用」之部分，如系爭專利說明書第9 頁第26行5 至第10頁第3 行所載，「…，未被第一儲液槽252 回收之潤滑液會藉由第一間隙31溢出；此時，本發明之轉子22靠近軸心24之連接處更進一步包含一第二儲液壁241，第二儲液壁241 與軸心24之間即形成一第二儲液槽242，可以回收自第一間隙31溢出之潤滑液，若是第一儲液槽252 或是軸心24與軸承23之間缺乏足夠之潤滑液時，第二儲液槽242 中回收之潤滑液可以回流補充，以延長馬達的自我潤滑功能的使用壽命」，由此可知，系爭專利之第二儲液槽並非用以將潤滑液永久密封於其中，而是回收暫存第一間隙溢出之潤滑液，並於缺乏潤滑液時使潤滑液可透過第一間隙再回流至軸心與軸承之間，而若依原告所述第二儲液槽需要一封閉之底部，則反有無法達成系爭專利「第一儲液槽252 或是軸心24與軸承23之間缺乏足夠之潤滑液時，第二儲液槽242 中回收之潤滑液可以回流補充，以延長馬達的自我潤滑功能

的使用壽命」目的之問題，原告片面擷取解讀、指摘系爭專利無法實施，實無理由。再者，依系爭專利第二圖及第四圖可知，第二儲液槽實質上類似一狹縫，是以對熟知技術領域者而言應可理解，由第一間隙溢出的潤滑液，並無無法暫存於第二儲液槽中之問題。由上可知，對熟知本技術領域者而言，參酌系爭專利之發明說明，並無不能瞭解內容而無法據以實施之虞。

(三)關於系爭專利申請專利範圍之記載是否符合專利法第26條第3項規定：

- 1.系爭專利更正後之申請專利範圍第1項第13項係關於「馬達更包括一儲液底槽，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，該斜面環繞於軸心設置」，由申請專利範圍第1項第13項並配合系爭專利說明書第10頁第10至24行及第二圖、第五圖及第六圖可知，儲液底槽確實位於軸心之頂端處，而儲液底槽之斜面係環繞於軸心設置，並無原告於準備書狀中所謂「軸心並未深入儲液底槽，儲液底槽如何能環繞軸心設置」之不明確問題，而系爭專利之申請專利範圍第1項、第18項及第32項亦然。此外，如前所述，系爭專利說明書第10頁倒數第6行至第11頁第5行已記載儲液底槽之兩種不同實施態樣，而配合第二圖、第五圖及第六圖亦可進一步了解其實施方式，其中，當斜面與軸心結合時，軸心可帶動斜面旋轉，是以對熟知本技術領域者而言應可理解，既然儲液底槽之斜面與軸心同步轉動，儲液底槽亦將隨著軸心同步轉動，而無原告所謂「無形空間之儲液底槽如何與軸心頂端連接而可以與軸心同步旋轉」之問題，因此，系爭專利之申請專利範圍第1項第17、22及46項已明確且可為說明書所支持。
- 2.透過前述說明應可理解，既然系爭專利申請專利範圍第1項第13、17、18、22、32及46項沒有不明確及無法為說明書所支持之問題，則依附該些項次之其餘附屬項申請專利範圍亦沒有不明確及無法為說明書所支持之問題。又對熟知本技術領域者而言，在參酌系爭專利之申請專利範圍第1項並配合說明書及圖式內容後，實無無法理解系爭專利如何實施之虞，因此系爭專利之申請專利範圍第1項的記載未違反專利法第26條第3項。

(四)關於系爭專利相較於引證2 或引證1 結合引證2 是否具有進步性：

- 1.由被告審定書可知，系爭專利與引證2 解決問題之技術手段，亦即系爭專利之油封與引證2 之中空階梯狀，其結構完全

不同，在引證2 未揭露系爭專利之油封結構以及其與基座和軸心間之相對關係的情況下，熟知本技術領域者不可能由引證2 之內容輕易推得系爭專利之油封，是以系爭專利獨立項申請專利範圍第1 項與引證2相較具有進步性。

2. 至於引證1 為系爭專利之習知技術，即為系爭專利所欲解決的問題，且引證1 並無任何關於油封結構之特徵，因此，即便結合引證2 與引證1 ，亦無從推得系爭專利獨立項申請專利範圍第1 項之技術特徵。固然原告又以引證2 或引證2 結合引證1 來質疑系爭專利更正後之獨立項申請專利範圍第18 項及第32項之進步性，但如前所述，引證2 之中空階梯狀結構有別於系爭專利之油封，且引證2 之中空階梯狀與扇葉座、心軸和軸套之間的關係與系爭專利並不相同，對熟知本技術領域者而言，實難由引證2 之中空階梯柱輕易地推得系爭專利油封之結構特徵。又引證1 係為系爭專利所欲解決之問題，且引證1 並無揭露或教示任何關於系爭專利油封之結構，因此，不論單以引證2 ，或結合引證1 及引證2 ，皆無法推得系爭專利獨立項第18項及第32項記載的技術特徵，換言之，引證2 或引證2 結合引證1 皆無法證明系爭專利獨立項申請專利範圍第18項及第32項不具進步性。由於引證2 及引證2 結合引證1 皆無法證明系爭專利之獨立項申請專利範圍第1 項、第18項及第32項不具進步性，故依附該些獨立項申請專利範圍之附屬項申請專利範圍當然亦具備進步性。縱上所述，系爭專利之更正並無不符專利法第64條規定，且系爭專利之說明書與申請專利範圍的記載亦符合專利法第26條規定，又引證2 或引證1 結合引證2 皆無法證明系爭專利更正後之獨立項第1 、18和32項不具進步性而有違反專利法第22 條第4 項之虞。

(五)聲明：駁回原告之訴。

五、本件之爭點：

(一)系爭專利於95年12月22日所為的申請專利範圍更正是否應予准許。

1. 原申請專利範圍第24、25項併入第18項。

2. 原申請專利範圍第41項併入第34項。

(二)系爭專利是否有記載不明確、且未充分揭露無法使該發明所屬領域中具有通常知識者能了解內容能據以實施。系爭專利申請專利範圍是否記載明確，是否為發明說明及圖式所支持。有無違反專利法第26條第2 項、第3 項。

(三)系爭專利是否不具進步性，引證證據與組合方式為：

1. 引證2 是否可證明系爭專利申請專利範圍更正後第1 項到第

46項不具進步性。

2.引證1 結合引證2 是否可證明系爭專利申請專利範圍更正後第1 項到第46項不具進步性。

六、本院得心證之理由：

(一)系爭專利申請日為93年11月26日，被告於94年11月15日審查准予專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准審定時所適用之92年2 月6 日修正公布（於93年7 月1 日施行）之專利法規定為斷。依據專利法第64條第1 、2 項之規定，專利權人僅得就申請專利範圍之減縮、誤記事項之訂正、不明瞭記載之釋明，申請更正專利說明書或圖式，其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。本件參加人經被告核准之上揭發明專利，於原告以不具進步性舉發後，參加人即申請更正，經被告認准予更正，而為舉發不成立之處分，訴願機關亦為相同之認定，故本件之主要爭點為參加人所為之更正是否合法。

(二)按專利申請案一經核准公告，倘允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式，藉以擴大或變更其業經核准公告公諸於世之專利保護範圍，當然會影響公眾利益，而違背專利制度。為鼓勵、保護及利用發明與創作，促進產業發展之意旨，故對於專利公告後之更正，本即應嚴謹觀之。惟專利公告後，專利權人如因各種原因而願意減縮申請專利範圍，或有誤記事項之訂正，或有對不明瞭記載之釋明，非不可經由更正程序為之，此即專利法第64條第1 項之規定意旨所在。惟依該條第2 項之規定，其更正不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍外，且不得實質擴大或變更原核准公告之申請專利範圍。此即為限制專利權人任意經由更正以擴大或變更其經公告之申請專利範圍，且對於已揭露於原說明書或圖式之部分，則應在合法之範圍內，始允許專利權人更正。

(三)參加人系爭專利之原申請專利範圍共49項，其中第1 、18、34為獨立項，其餘為附屬項。嗣於95年12月22日提出系爭專利申請專利範圍更正本，將原申請專利範圍第24、25項併入第18項，原申請專利範圍第41項併入第34項（成為更正後的第32項）。因原申請專利範圍第25項係依附於第24項，又第24項依附第18項，現將原第24、25項進一步限定之技術特徵增列於原第18項，是以更正後第18項實質之內容即為更正前第25項，換言之，系爭專利於95年12月22日申請專利範圍更正係將95年1 月11日原公告本之附屬項第25項改寫為獨立項，成為更正後第18項，既該請求內容於更正前已存在，並無

涉及變更實質技術內容。準此，更正後之第18項係可予更正；同理，原申請專利範圍第41項係依附於第34項，更正後係將原第41項進一步限定之技術特徵增列於原第34項成為第32項，更正後第32項實質之內容即為更正前第41項，既將原來已有請求之專利權，僅形式由原為附屬項改成獨立項，其權利範圍並無任何變動，當然亦可准予更正。

(四)次查，更正後申請專利範圍第19項係如申請專利範圍第18項所述之馬達，其中該斜面係為圓弧延伸斜面，其與更正前之第25項相比，更正後申請專利範圍第19項其僅對該斜面進一步詳述界定為圓弧延伸斜面，此等更正既對該斜面進一步限定為申請專利範圍縮減之情事。再者，系爭專利說明書第8頁倒數第9行已揭露該斜面可為圓弧延伸斜面之實施例，復以系爭專利圖式第五圖亦示意斜面為圓弧延伸之實施例，由此可知，該更正未有超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍。另查，更正前第25項該斜面請求已存在，更正後第19項僅將已有之斜面型式予以界定為圓弧延伸型式，因斜面與其他技術特徵之連結關係早已存在，當然進一步界定圓弧延伸斜面與其他技術特徵未產生新的連結關係，據此，此等更正亦未實質擴大或變更申請專利範圍，是以更正後申請專利範圍第19項應准予更正。同理，更正後申請專利範圍第20至28及31項與更正前之第25項其僅對連接詞(即包含)之技術主體內既有斜面、基座、儲液底槽、軸心、第一儲液壁、轉子、油封以及驅動部作詳述式的限定，產生對原申請專利範圍減縮，且系爭專利說明書或圖式均可見該既有構件可為之細部技術內容，如：第8頁倒數第9行已揭露該斜面可為徑向延伸斜面、同頁倒數第7行揭露儲液底槽與基座係以一體成型……，均已在說明書第8頁揭露，故上開更正未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，且同前所述，既斜面基座、儲液底槽、軸心、第一儲液壁、轉子、油封以及驅動部已見於技術主體，自然與其他技術特徵之連結關係早已建立，故進一步詳述界定，自未與其他技術特徵產生新的連結關係，據此未有實質擴大或變更申請專利範圍。是以，更正後申請專利範圍第20至28及第31項應准予更正。同理，更正後申請專利範圍第33至39項及第42至46項應准予更正。

(五)然按依被告所頒2009年版專利審查基準第2-6-70頁「實質擴大或變更專利範圍之判斷」態樣(16)明定：「變更附屬項的依附關係，導致該請求項改變了原來技術特徵的結合關係」屬變更申請專利範圍情事者，且同基準第2-6-75至2-6-76頁以例3闡明：附加技術特徵雖屬發明說明中已記載，更正將



此一限制條件予以加入該請求項，形式固未超出原說明書或圖式所揭露範圍，惟會因此改變原有元件之結合關係及核准公告之發明功能，而導致實質變更申請專利範圍，應不准更正。經查，更正後申請專利範圍第29及30項相較於更正前申請專利範圍第25項除有一附加之油封技術特徵，依序實質另有一附加扇葉及外框，此為更正前申請專利範圍第25項技術主體中技術特徵所無，被告及參加人對於更正後前開扇葉及外框為附加式技術特徵，亦不爭執（見本院卷第173頁），故縱現以更正前申請專利範圍第25項為比對，更正後申請專利範圍第29及30項分別因有原先所無之扇葉及外框元件加入，使得衍生出扇葉及外框與其他技術技術新的結合關係，例如：扇葉與轉子結合關係、外框與基座結合關係，此為更正前申請專利範圍第25項專利權所未涵蓋者，係以附加技術特徵併入更正前申請專利範圍第25項，顯已變更原申請專利範圍，應不准更正。同理，更正後申請專利範圍第40及41項（即同樣地依序附加扇葉及外框）亦不可准予更正。是以，原處分認可全部更正請求項均准予更正，尚有誤會。訴願決定理由五之（一）雖指稱：「附屬項之更正除請求項項次變更外，並無產生新的實施態樣」云云，然查，綜觀原申請專利範圍各請求項並無既有油封且存扇葉、或油封和外框同時存在之實施態樣，僅為各自存在之請求項而已。由此觀之，更正後申請專利範圍第29、30、40及41項卻產生油封和扇葉、或油封和外框同時存在之新實施態樣，是以原處分或訴願決定理由認此部分亦應准予更正云云，尚有所誤。

七、綜上而論，更正後申請專利範圍第29、30、40及41項，係變更附屬項的依附關係，導致該請求項改變原來技術特徵的結合關係，顯已實質變更原申請專利範圍，應不准更正。本件被告於舉發審查過程中，准予參加人此部分之更正，於法已有未洽，被告仍依更正後之申請專利範圍據以審查，而認系爭專利無違反專利法第22條第4項、第26條第2項及第3項之規定，而審定全案舉發不成立之處分，於法不合，訴願決定未予糾正，亦有違誤。原告訴請撤銷訴願決定及原處分，此部分為有理由。惟由於本件是否應作成舉發成立之處分，尚待被告就系爭專利原申請專利範圍或最後所准更正之申請專利範圍與原告所提之引證案之舉發理由為審酌，故原告請求被告應作成舉發成立之處分，為無理由，此部分應不予准許。案經撤銷原處分及訴願決定，應由被告查明，依本院上開法律見解另為適法之處理。

八、本案事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結

果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第200條第4款、第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 99 年 11 月 18 日

智慧財產法院第一庭

審判長法官 李得灶

法 官 汪漢卿

法 官 王俊雄

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，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（須按他造人數附繕本）。

中 華 民 國 99 年 11 月 18 日

書記官 王英傑