【裁判字號】104,行專訴,113
【裁判日期】1050721
【裁判案由】發明專利申請
【裁判全文】
智慧財產法院行政判決

104年度行專訴字第113號

原　　告　瑞士商巴柏斯特麥克斯合資公司（BOBST MEX SA）
代　表　人　馬堤亞斯　烏邦、馬庫斯　安勒
訴訟代理人　桂齊恆　律師
複代理人　林美宏　律師
輔　佐　人　陳怡如　專利師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　林水泉
　　黃志偉

上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國104 年10月14日經訴字第10406314550 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主　　文

訴願決定及原處分均撤銷。
被告就原告所申請第100121918 號「用於轉換機工作站的固持裝置」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另爲處分。
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

壹、事實概要：

原告前於民國100年6月23日以「用於轉換機工作站的固持裝置」向被告申請發明專利，並以2010年6 月23日向歐洲專利局提出之申請第10006503.6號專利案主張優先權，經被告編爲第100121918 號審查（下稱系爭申請專利），不予專利。原告不服，申請再審查，嗣於103 年3 月6 日提出系爭申請專利請求項修正本。案經被告審查，核認本案有違專利法第26條第2 項之規定，並以104 年5 月15日(104) 智專三(三)05123 字第10420626000 號專利再審查核駁審定書，作成本案應不予專利之行政處分。原告不服，提起訴願，經濟部以104 年10月14日經訴字第10406314550 號訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

貳、原告聲明請求撤銷原處分與訴願決定，暨請求命被告作成准予專利之處分，並主張略以：

一、原處分有法律錯誤與理由矛盾：

(一)原處分適用法規顯有錯誤：

1.被告初審以欠缺進步性而爲核駁處分：

系爭申請專利針對一種用於轉換工作站之裝置，申請日爲100 年6 月23日。被告於初審審查期間，曾於102 年4 月26日發出審查意見通知函，以兩件引證案即EP0000000A2 與US 0000000，指摘系爭申請專利請求項1 、14至16不具進步性。原告雖嗣於102 年8 月1 日提出申復說明系爭案所請發明與引證案間之差異。惟被告認爲申復理由仍無法克服系爭申請專利進步性之核駁，並於102 年9 月6 日之初審核駁審定書，核駁系爭申請專利案。

2.被告再審查以欠缺明確性而爲核駁處分：

原告因認被告初審核駁審定書所載理由不合理，遂於103 年3 月6 日提出再審查之申請。被告於再審查期間，以103 年10月8 日之審查意見通知函，指摘系爭申請專利請求項有如後爭議：(1)請求項1 未敘明必要技術特徵，難謂記載明確；(2)請求項3 所載用語「相對於」與「該部分」記載不明確；(3)請求項1 、2 及4 因「無氣流方向與薄片移動方向相反之界定」，難謂記載明確；(4)請求項11之記載不明確，有違專利法第26條第2 項之規定。原告嗣雖提出申復說明，惟被告仍認系爭申請專利請求項1 至3 仍有不明確之情事，遂於104 年5 月14日以再審核駁審定書，以上述(1)至(3)之理由核駁系爭申請專利。

3.核駁處分違反法規：

被告之核駁審定書所載理由，雖係以系爭申請專利請求項1 未敘明必要技術特徵，指摘內容不明確而違反專利法第26條第2 項。惟據專利法施行細則第18條第2 項及審查基準第二篇第一章2.3 之第2-1-11頁規定，被告既認爲請求項1 未敘明必要技術特徵，應以專利法第26條第4 項爲理由核駁系爭申請專利，非以專利法第26條第2 項爲由，核駁系爭申請專利。

(二)再審查程序有違誠實信用原則：

被告雖於核駁審定書(三)第1 點中指出，系爭申請專利應將請求項2 併入請求項1 。然於103 年10月8 日之審查意見通知函並未告知原告有此選擇。被告另作出核駁決定前，從未告知原告可進行如此之修正。職是，原告於接獲核駁審定書前，原告無從知悉得以進行如此修正，亦未獲任何機會對此意見進行相應之修正，以克服不明確之問題。準此，顯不符合誠實信用原則，未依法賦予原告陳述意見之機會，有違行政

程序法第8條及第102 條規定。

(三)核駁審定書理由前後矛盾：

核駁審定書(三)第1 點雖指出系爭申請專利請求項2 應併入請求項1 。然於該審定書(三)第3 點亦指摘請求項2 不明確，違反專利法第26條第2 項規定。職是，縱使原告將請求項2 併入請求項1 ，該修正請求項1 是否能夠克服被告所指摘請求項1 不明確之問題？修正請求項1 是否仍不符合專利法有關明確性規定，而遭核駁？足認被告核駁審定書(三)之第1 、3 點顯然矛盾。

(四)核駁審定指摘部分不影響請求項1 之明確性：

系爭申請專利請求項1 雖未記載吹風部件(330) ，惟吸引構件(320) 與薄片1 之相對位置，不會影響該請求項之明確性。原告所提出技術手段係「吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片之後部部分抵靠吸引部件而得以修平」，為所屬技術領域中具有通常知識者，可依據該技術領域之通常知識具體想像一物。故吹風部件，吸引構件與薄片各種相對位置之配置，用以達成薄片插入工作站中之階段，固持薄片之後部部分之各種配置，非僅限於系爭申請專利說明書之具體實施例之相對位置。申言之，系爭申請專利雖未記載核駁審定書所指摘前述部分，仍應符合審查基準第二篇第一章2.4.1.7 「倘該發明所屬技術領域中具有通常知識者就該功能、特性、製法或用途，參酌申請時之通常知識，能想像一具體物時，由於能瞭解請求項中所載作為判斷新穎性、進步性等專利要件及界定發明技術範圍之技術特徵，應認定請求項為明確」。準此，強迫原告將該等記載於說明書之實施例，而界定於系爭申請專利請求項中，係不合理與不恰當。

二、系爭申請專利請求項1 有敘明必要技術特徵：

(一)系爭申請專利請求項1欲解決之技術問題：

系爭申請專利解決之技術問題，為如何連續切割薄片的轉換機中，清除廢料之清除站處薄片經減速，薄片後部之部分傾向於趕上前部之部分，而使薄片變形。先前技術解決方案對於清除站中固持薄片後部之部分，其於重量輕之薄片效果不佳。參諸系爭申請專利說明書記載：具體言之，坯材雖經切割，仍借助於附接點彼此附接。相同操作適用於不具有最終用途，且因此被視作廢料之許多薄片部分。當經切割的薄片在清除站中減速時，在此等薄片停止於噴射工具間前，其後部之部分自然傾向於趕上其前部之部分，前部部分由夾持桿固持。當薄片相對輕及/ 或相對大時，此現象甚明。此現象之後果可能為薄片之平度實質上發生變形，變形等量增加相

對於噴射工具發生偏移之風險。職是，已知噴射操作要求此前精確定位薄片，倘廢料具有小尺寸，則精確度自然會更精細。

(二)系爭申請專利請求項1記載明確之技術手段：

系爭申請專利所提出之技術手段，係以吸引構件將薄片插入工作站中之階段，藉由固持薄片後部之部分，固持裝置包含吹風部件，吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片後部之部分抵靠吸引部件而得以修平。該技術手段係考量前述薄片變形與偏移等問題，提供解決方案包括請求項1 之吹風部件、薄片及吸引構件等技術特徵。如請求項1 所述，所請發明之固持裝置包含「一吸引構件(320) ，吸引構件能夠在呈薄片(10)形式之元件插入於工作站(300) 階段期間，藉著將呈薄片形式元件之一後部之部分，而將呈薄片形式之元件部分固持住，固持裝置(310) 特徵在於包含吹風部件(330) ，吹風部件能夠在呈薄片形式之元件插入階段期間，使呈薄片形式之元件之後部之部分，抵靠吸引構件(320) 而得以修平」。職是，請求項1 已明確與充份界定系爭申請專利請求項，並有得解決上述技術問題之必要技術特徵。

三、系爭申請專利請求項1 至4 爲核駁之認事用法有誤：

(一)請求項3 之核駁理由有違誤：

1.系爭申請專利請求項用語「一部分」明確：

(1)核駁審定書雖指摘系爭申請專利請求項3 用語「一部分」與「相對於」不明確，有違專利法第26條第2 項規定。然被告針對此等用語之核駁理由，竟引用原告在再審理由中對於初審引證案之差異說明爲由，指摘該等用語不符合專利法規定。依核駁理由觀之，被告以請求項不具進步性、不受說明書支持或單純是用語不明確，爲核駁理由。職是，系爭申請專利請求項3 之上述用語並無記載不明確情事。

(2)系爭申請專利請求項3 之用語「一部分」，可清楚自請求項3 之技術內容「吹風部件(330) 能夠在薄片(10)之一部分上產生一氣流，該部分相對於薄片移動至工作站(300) 中之移動方向，位於吸引構件(320) 上游」。準此，可明確知悉「一部分」係指「薄片」上之「一部分」。

(3)被告雖指稱請求項3 之「一部分」並未指明是位於「薄片」何部分，如「一部分」可位於「薄片」側表面云云。惟「薄片」爲呈薄片形式之任何元件，如紙張，固體板，波紋板，塑膠等。故此呈薄片形式之物體，並不會具有側表面。參諸本技術領域中之通常知識，可得知「薄片」是指厚度極爲小之片狀物體，該物體並不會有側表面。職是，被告於審查請

求項3 明確性時，未參酌系爭申請專利之說明書與相關之通常知識。

2.系爭申請專利請求項用語「相對於」明確：

被告固指摘請求項3 之用語「相對於」不明確云云。然「相對於」係本領域中經常使用之用語，其可用以表示二個物體間之運動關係。參諸系爭申請專利說明書第11頁第15至16行敘述：吹風部件(330) 能在一方向上產生一氣流，方向相對於薄片(10)之移動平面之法線傾斜，且指向與該等薄片移動至清除站(300) 中之移動方向，實質上相反之方向。請求項3 記載：吹風部件能在薄片之一部分上產生一氣流，該部分相對於薄片移動至工作站(300) 中之移動方向，位於吸引構件(320) 上游。準此，請求項3 「相對於」，係指薄片移動至工作站中之移動方向，位於吸引構件上游，是請求項3 之用語「相對於」符合明確性要求。

(二)請求項1、2及4 之核駁理由有違誤：

1.原處分適用專利法第26條第2項規定錯誤：

(1)核駁審定書第5 頁第3 點雖指摘系爭申請專利請求項1 、2及4 並無氣流方向及薄片移動方向之界定，難謂記載明確，有違專利法第26條第2 項規定云云。然被告未說明難謂記載明確之理由，究竟是內容爲必要之技術特徵或與引證案之間之差異，原處分有理由不備之瑕疵。

(2)被告基於原告對於初審引證案的差異說明，雖爲請求項1 、2 及4 「並無氣流方向與薄片移動方向之界定，難謂記載明確」之指摘，不符合專利法第26條第2 項有關申請專利請求項明確性規定。所請發明與先前技術之間差異，應與新穎性或進步性之討論有關，而與請求項明確性無涉。倘被告認爲與初審引證案之間差異在於「氣流方向和薄片移動方向之界定」。職是，被告應以所請發明不具進步性，不符合專利法第22條第2 項爲由核駁，非以不符合專利法第26條第2 項爲由。

2.被告認定與檢索報告結果有矛盾：

被告於審查階段所發出之103 年10月8 日審查意見通知函，所附之檢索報告中所列之初審引證案EP 0000000 A2 與US000 00000 ，指出引證案被歸類爲A ，爲所請發明之一般技術水準之參考文獻。準此，原告認爲此等引證案對系爭申請專利之進步性不生影響。倘被告認爲請求項1 、2 及4 與初審引證案之間差異，在於「氣流方向與薄片移動方向之界定」，顯與該等檢索報告結果有所矛盾。

3.系爭申請專利請求項1 、2 及4 具明確性：

(1)原告認氣流方向與薄片移動方向相反之界定，並不會影響系爭申請專利請求項1 、2 及4 明確性。倘系爭申請專利說明書之發明說明所述：本發明主題要解決之技術問題，係提議一種固持裝置，固持裝置用於在將呈薄片形式之元件，插入於轉換機工作站中之階段期間固持元件，固持裝置包含一吸引構件，吸引構件能在將每一薄片插入於工作站中之階段期間，藉由固持其後部之部分，以部分固持薄片；「氣流方向和薄片移動方向相反」係針對說明書之較佳實施例，技術特徵之效果用以確保薄片能夠更完美展開。

(2)原告申復理由主張請求項「相對於」應解讀爲吸引構件上游之「相對於」薄片之移動進入清除站方向，系爭申請專利說明書第10頁第10至20行，施加於薄片上之壓力係「藉由在與薄片之移動方向實質上相反之方向上，施加由氣流施加之壓力」，基於系爭申請專利說明書內容解釋請求項3 之用語「相對於」。職是，申復理由應與請求項1 ，2 及4 明確性無涉。請求項關於「氣流方向和薄片移動方向相反」之界定，不影響此等之明確性。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、原處分書並無違誤：

被告103 年10月8 日以(103) 智專三(三)05123 字第10321403790 號專利案審查意見通知函理由(四)，告知本案除上述指出請求項以外之請求項發明，雖於現在時點並未發現不予專利理由，然申請人就理由(三)之缺失，既未修正，申復理由亦不可採，故原處分書理由並無違反專利法第43條第2 項、行政程序法第4 條、第5 條及第43條、審查基準第2-1-8 頁規定。

二、系爭申請專利請求項第1項部分之記載未明確：

原告雖主張系爭申請專利請求項第1 項之固持裝置，其包含一吸引構件(320) ，吸引構件能在呈薄片(10)形式之元件插入於工作站(300) 中之階段期間，藉著將呈薄片形式元件之一後部之部分，而將呈薄片形式之元件部分固持住，固持裝置(310) 特徵在於包含吹風部件(330) ，吹風部件能在呈薄片形式之元件插入階段期間，使呈薄片形式之元件後部之部分抵靠吸引構件(320) 而得以修平，已明確與充分界定系爭申請專利之發明，解決上述技術問題必要技術特徵，亦已清楚界定於該請求項之中云云。惟參諸請求項1 及系爭申請專利說明書之記載，可知吹風部件能夠在正被插入於清除站中之每一薄片上，在薄片之背離吸引構件之面上產生一氣流；系爭吹風部件、吸引構件須於薄片上、下相反側，始能達在

薄片之背離吸引構件之面上產生一氣流。準此，請求項1及說明書之記載僅爲功效或目的之陳述，請求項1 並無「在該薄片之背離吸引構件之面上產生一氣流」、或「吹風構件、吸引構件與薄片之相對位置」之界定，有獨立項未敘明其實施必要技術特徵之缺失，難謂記載明確。

三、系爭申請專利請求項第3 項之部分記載未明確：

原告固主張系爭申請專利請求項第3 項之吹風部件(330) 能在薄片(10)一部分上產生一氣流，該部分相對於薄片移動至工作站(300) 中之移動方向，位於吸引構件(320) 上游。其中「相對於」係指薄片移動至工作站中之移動方向，位於吸引構件上游，而非氣流；請求項第3 項之用語「相對於」應解讀爲吸引構件之上游，相對於薄片之移動進入清除站之方向；請求項第3 項所載「該部分」，可解讀爲尚未通過吸引構件之薄片任何部分，其包括薄片之置放成與吸引構件直接成一直線之部分云云。惟被告以通知理由(三)敘明，本案請求項3 之吹風部件能在薄片之一部分上產生一氣流，該部分相對於薄片移動至工作站中之移動方向，位於吸引構件上游，其中「相對於」並無法解釋爲如說明書第11頁第15至16行，薄片移動至清除站中之移動方向實質上相反之方向；而薄片之一部分上產生一氣流，其中該部分係指薄片上、或氣流於薄片移動相反方向之氣流/ 速度分量，難謂記載明確。再者，請求項3 之吹風部件能在薄片之一部分上產生一氣流，該部分相對於薄片移動至工作站中之移動方向，位於吸引構件上游，無法得知「一部分」係於薄片上表面或側表面。參諸引證2 ，吹送空氣之耙具被安裝在夾緊滾子(11)前，能夠在薄片(9) 被運送到運送耙具(5) 期間支撐薄片；噴嘴所吹出之空氣是用以整平薄片的邊緣，不是用整平薄板之後側部分；吹風機構係將每個前進之薄片部分向前與側向拉直，請求項3 之薄片(10)一部分上產生一氣流無法得知「一部分」，其係於薄片上表面或側表面，難謂記載明確。

四、系爭申請專利請求項無氣流方向與薄片移動方向相反界定：

系爭申請專利說明書記載：吹風部件(330) 能夠在一方向上產生一氣流，該方向相對於薄片(10)之移動平面之法線傾斜，且指向與該等薄片移動至清除站(300) 中之移動方向，實質上相反之方向；吹風部件能在薄片之一部分上產生一氣流，該部分相對於薄片移動至工作站中之移動方向，位於吸引構件(320) 上游；請求項4 爲如請求項1 、2 中之固持裝置(310)。故系爭案請求項1 、2 及4 並無「相對於」、或「藉由在與薄片的移動方向實質上相反之方向上，施加由氣流

施加之壓力」、或「氣流方向與薄片移動方向相反」界定；倘請求項1 、2 及4 之氣流方向與薄片移動方向相同，而於薄片減速時，薄片元件後部部分無法確實抵靠吸引構件而得以修平，有皺疊之虞，難謂記載明確。

肆、本院得心證之理由：

一、整理當事人爭執與不爭執事項：

按受命法官爲闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270 條之1 第1 項第3 款、第463 條分別定有明文，行政訴訟法第132 條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作爲本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第46至53頁之105 年5 月6 日準備程序筆錄；第70至73頁之105 年6 月3 日準備程序筆錄）。

(一)不爭執事項：

原告前於100 年6 月23日以「用於轉換機工作站的固持裝置」向被告申請發明專利，並以2010年6 月23日向歐洲專利局提出之申請第10006503.6號專利案主張優先權，經被告編爲第100121918 號審查，不予專利。原告不服，申請再審查，嗣復於103 年3 月6 日提出系爭申請專利請求項修正本。案經被告審查，核認系爭申請專利違反專利法第26條第2 項規定，並以再審查核駁審定書爲應不予專利之行政處分。原告不服，提起訴願。經濟部嗣以訴願決定駁回，原告不服，遂向本院提起行政訴訟。

(二)主要爭執事項：

當事人主要爭執事項在於：1.系爭申請專利請求項1 未記載吹風部件、吸引構件及薄片之相對位置，是否影響請求項之明確性？2.請求項1 、2 及4 關於無氣流方向與薄片移動方向相反之界定，是否影響請求性之明確性？3.請求項3 之薄片之「一部份」及該部分「相對於」薄片應如何解釋？

二、系爭申請專利之技術分析：

(一)系爭申請專利所欲解決之問題：

對於基本重量低之薄片，特別係基本重量小於400 g 之過輕薄片，白努力錠體(Bernoulli tablet)提供之有效吸力不足，因薄片後部之部分傾向於在移動期間浮動，距離白努力錠體相對較遠。此情形使得薄片之定位超過大致範圍，且產生在噴射廢料時之不準確性，亦會導致薄片後部之部分處受到衝擊。此衝擊之結果係諸多附接點傾向於斷開，導致在噴射廢料時出現問題而降低生產率（參照說明書第5 頁第3 至4 段）。

(二)系爭申請專利之技術內容：

系爭申請專利爲一種用於在一呈薄片形式之元件(10)插入於一轉換機之工作站(300) 中之階段期間，固持元件之固持裝置，固持裝置(310) 包含一吸引構件(320) ，吸引構件能夠在每一薄片(10)插入於工作站中之階段期間，而於薄片後部之部分處固持薄片，固持裝置亦包含吹風部件(330) ，吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使得每一薄片後部之部分抵靠該吸引構件而得以修平（參照摘要）。職是，本發明可在工作站中有效地固持薄片，而不管薄片之基本重量及/ 或其安排形式如何，使得最終有可能使轉換機以高生產率操作（參說明書第6頁第5段）。

(三)系爭申請專利之請求項分析：

系爭申請專利請求項共計16項，其中請求項1 、14至16爲獨立項，請求項14至16爲直接或間接引用請求項1 之獨立項，其餘請求項均爲直接或間接依附於請求項1 之附屬項，系爭專利申請之主要圖式，如本判決附圖1 所示。茲說明系爭申請專利有爭議之請求項1 至4 之內容如後（參照本院整理當事人爭執事項1至3）：

1.請求項1之內容：

一種用於在一呈薄片(10)形式之元件，插入於一轉換機(1)之一工作站(300) 中之階段期間，固持元件之固持裝置(310) ，固持裝置包含一吸引構件(320) ，吸引構件能夠在每一薄片(10)插入於工作站中之階段期間，在薄片之後部部分處部分固持薄片，固持裝置(310) 之特徵在於其包含吹風部件(330) ，吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片後部之部分，抵靠吸引構件(320) 而得以修平。

2.請求項2之內容：

如請求項1 之固持裝置(310) ，其特徵在於吹風部件(330) 能夠在正被插入於工作站(300) 中之每一薄片(10)上在薄片之背離吸引構件(320) 之面上產生一氣流。

3.請求項3之內容：

如請求項1 及2 中之固持裝置(310) ，其特徵在於吹風部件(330) 能夠在薄片之一部分上產生一氣流，部分相對於薄片（10)移動至工作站(300) 中之移動方向位於吸引構件(320) 上游。

4.請求項4之內容：

如請求項1 及2 中之固持裝置(310) ，其特徵在於吹風部件(330) 能夠儘可能接近該等薄片(10)移動至工作站(300) 中之移動平面，而產生一氣流。

三、系爭申請專利未違反專利法第26條第2項規定：

按申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持，專利法第26條第2 項定有明文。系爭專利申請之申請日為100 年6 月23日，再審審定日為104 年5 月15日，故判斷以請求項1 至4 是否明確，有無符合專利法第26條第2 項規定，應以102 年6 月11日修正公布，102 年6 月13日施行之專利法為斷。

(一)請求項1 之吹風部件、吸引構件及薄片具明確性：

所謂請求項應明確，係指該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項之記載內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義（參照專利審查基準第二篇2.4.1 ）。在判斷請求項之記載是否明確時，得參酌說明書揭露之內容、申請時之通常知識及該發明所屬技術領域中具有通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知。被告雖抗辯稱請求項1 之吹風部件(330) 、吸引構件(320) 及薄片(10)未界定之相對位置，且未記載「在薄片之背離吸引構件之面上產生一氣流」技術特徵」技術特徵，使系爭專利申請請求項1 不明確而違反專利法第26條第2 項規定云云（參照本院整理當事人爭執事項1 ）。然查：

1.系爭專利申請之請求項1記載明確：

(1)參諸說明書第6 頁第9 至12行記載：本發明之原理，在於組合吸引部件與吹風機之作用。吹風機產生之氣流噴到薄片之一面上，使得另一面有可能抵靠吸引部件而得以修平，且確保吸引部件之充分有效性。職是，可得知系爭專利申請之主要技術手段為藉由吹風機向薄片噴氣，而使吸引部件有效吸引薄片，進而解決習知轉換機無法穩定固持薄片後部部分之問題。

(2)依據系爭專利申請之請求項1 記載：一種用於在一呈薄片(10)形式之元件，插入於一轉換機(1) 之一工作站(300) 中之階段期間，固持元件之固持裝置(310) ，固持裝置包含一吸引構件(320) ，吸引構件能夠在每一薄片插入於工作站中之階段期間，在薄片之後部部分處部分固持薄片，固持裝置之特徵在於其包含吹風部件(330) ，吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片之後部部分抵靠吸引構件而得以修平。準此，可得知請求項1 已記載主要技術特徵之吹風部件，亦記載「吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片之後部部分抵靠吸引構件而得以修平」。因吹風部件能夠使每一薄片之後部部分抵靠吸引構件而修平，故其已體現說明書

段落所述「吹風機產生之氣流噴到薄片之一面上，從而有可能使另一面抵靠吸引部件而得以修平，且確保吸引部件之充分有效性」技術手段與目的。

(3)請求項1 已敘明吹風部件及其對薄片與吸引構件之作用關係，在此基礎上，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能夠瞭解吹風部件、吸引構件與薄片間應存在之相對位置關係，意指能夠達成「吹風部件在薄片插入階段期間，使每一薄片之後部部分抵靠吸引構件」相對位置態樣；且同時由請求項1 「吹風部件在薄片插入階段期間，使每一薄片之後部部分抵靠吸引構件而得以修平」記載，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠瞭解，吹風部件應於薄片上產生氣流之位置。準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，單獨由請求項1 記載之內容，即可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，故請求項1 記載明確，符合專利法第26條第2 項之要件。

2.請求項1有記載發明爲解決問題所不可或缺之技術特徵：

(1)獨立項應敘明申請專利之標的名稱及申請人所認定之發明之必要技術特徵，以呈現申請專利之發明的整體技術手段。所謂必要技術特徵，係指申請專利之發明爲解決問題所不可或缺之技術特徵，其整體構成發明之技術手段，係申請專利之發明與先前技術比對之基礎（參照專利審查基準第二篇2.3.1.1 ）。職是，獨立項應明確記載發明爲解決問題所不可或缺之技術特徵，以呈現申請專利之發明之整體技術手段，始能作爲與先前技術比對之基礎。

(2)被告雖抗辯稱系爭申請案請求項1 「吹風部件(330) 能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片(10)之後部部分抵靠吸引構件(320) 而得以修平」，僅爲功效或目的之陳述，並無結構限定，有獨立項未敘明其實施之必要技術特徵之缺失，難謂記載明確云云。惟參諸系爭專利申請之說明書第5 頁第7至17行記載，可知系爭專利申請所要解決之問題，爲在先前技術之連續切割薄片之轉換機中，清除站固持之白努力錠體或吸引部件，無法有效吸引而固持薄片之後部部分。由說明書第6 頁第9 至12行之記載，可得系爭申請案之主要技術手段爲藉由吹風機向薄片噴氣，而使吸引部件有效吸引薄片，系爭專利申請之請求項1 已體現說明書中所述「吹風機產生之氣流噴到薄片之一面上，從而有可能使另一面抵靠吸引部件而得以修平，且確保吸引部件之充分有效性」技術手段與目的，故請求項1 已記載發明爲解決問題所不可或缺的技術特徵，並無被告所述「未敘明其實施之必要技術特徵之缺失」

，且請求項1 之記載，並無其他不明確之處。職是，被告抗辯不足採信。

(二)系爭專利申請之請求項1、2及4記載明確：

被告固抗辯稱系爭專利申請之請求項1 、2 及4 未記載氣流方向與薄片移動方向相反之界定，使請求項1 、2 及4 不明確而違反專利法第26條第2 項規定云云（參照本院整理當事人爭執事項2）。然查：

1.所屬技術領域中具有通常知識者可明確瞭解請求項意義：

(1)系爭申請案請求項1 記載：固持裝置(310) 之特徵在於其包含吹風部件(330) ，吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片(10)之後部部分抵靠吸引構件(320) 而得以修平。請求項1 已敘明吹風部件及其對薄片與吸引構件之作用關係，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠瞭解「使每一薄片之後部部分抵靠吸引構件」，其薄片移動方向與氣流方向應存在之相對關係。準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者單獨由請求項1 記載之內容，可明確瞭解其意義，而對其範圍不會產生疑義，請求項1 記載明確，符合專利法第26條第2 項之要件。

(2)系爭申請案請求項2 、4 直接或間接依附於獨立請求項1 ，包含請求項1 之所有技術特徵，由於請求項1 已記載吹風部件及其對薄片與吸引構件之作用關係，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，並不會因爲請求項2 、4 未記載氣流方向與薄片移動方向相反，而無法瞭解氣流方向與薄片移動方向之相對關係。職是，請求項2 、4 明確，符合專利法第26條第2 項之要件。

2.發明所屬技術領域中具有通常知識者瞭解相對關係：

(1)被告雖抗辯稱系爭專利申請之請求項1 、2 、4 並無氣流方向與薄片移動方向相反之界定，而氣流方向與薄片移動方向不可相同，難謂記載明確云云。惟請求項1 之記載固持裝置(310)之特徵在於其包含吹風部件(330) ，吹風部件能夠在薄片插入階段期間使每一薄片之後部部分抵靠吸引構件(320) 而得以修平。其已能使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，瞭解其薄片移動方向與氣流方向應存在之相對關係，並已實質包含「氣流方向與薄片移動方向不相同」技術特徵，故系爭專利申請請求項1 及其附屬請求項2 、4 之記載明確。準此，被告抗辯不足採信。

(2)被告判斷明確性要件時應以請求項所記載之內容爲準，參酌說明書揭露之內容、申請時之通常知識及該發明所屬技術領域中具有通常知識者，就申請當時對申請專利範圍之認知，

能夠明確瞭解請求項記載文字之意義，而對其申請專利範圍不會產生疑義，而並非引述先前技術之內容，作爲判斷明確性之依據。職是，被告以初審引證案比對系爭申請案，認定系爭專利申請之請求項1 、2 及4 未記載與引證案差異之技術特徵爲由，指摘請求項1 、2 及4 不明確，其判斷有誤。

(三)系爭專利申請之請求項「一部分」與「相對於」用語明確：

被告雖抗辯稱請求項3 記載吹風部件(330) 能夠在薄片(10)之一部分上產生一氣流，部分相對於該薄片移動至工作站(300) 中之移動方向位於吸引構件(320) 上游。其中「一部分」及「相對於」用語，使請求項3 不明確而違反專利法第26條第2 項規定云云（參照本院當事人爭執事項3 ）。惟查：

1.「一部分」用語明確：

系爭申請案請求項3 記載：吹風部件(330) 能夠在薄片(10)之一部分上產生一氣流，部分相對於薄片移動至工作站(300) 中之移動方向位於吸引構件(320) 上游。而請求項3 直接且間接依附於獨立請求項1 ，包含請求項1 之所有技術特徵，因請求項1 記載「吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片之後部部分抵靠吸引構件而得以修平」。準此，可知請求項3 記載「吹風部件能夠在薄片之一部分上產生一氣流」，係用以使「每一薄片之後部部分抵靠吸引構件」，故該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解氣流吹噴薄片「一部分」，應爲能夠使薄片「後部部分抵靠吸引構件」部分，是「一部分」用語，並無不明確之情事。

2.「相對於」用語明確：

系爭申請案請求項3 記載之「相對於」用語僅爲一般用以描述二物體間之關係，請求項3記載「部分相對於該薄片(10)移動至工作站(300) 中之移動方向，位於吸引構件(320) 上游」。進一步界定薄片「部分」與「吸引構件」位置關係，由請求項3 整體之記載，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能夠瞭解薄片上產生氣流之部分位於吸引構件上游，故「相對於」用語能夠明確界定請求項3之技術特徵。

3.發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義：

被告雖抗辯稱系爭申請專利請求項3 之記載，無法得知薄片「一部分」係指薄片之上表面或側表面，倘爲側表面則無法確實整平薄片云云。惟請求項1 已記載：固持裝置(310) 之特徵在於其包含吹風部件(330) ，吹風部件能夠在薄片插入階段期間，使每一薄片(10)之後部部分抵靠吸引構件(320) 而得以修平。準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者能夠瞭解，依附於請求項1 之請求項3 記載氣流吹噴薄片「

一部分」，應爲能夠使薄片後部部分抵靠吸引構件以整平薄片之任何部分，其記載明確且其範圍不會使發明所屬技術領域中具有通常知識者產生疑義，被告不應以明確性爲由要求原告進一步限縮請求項3 之申請專利範圍，足認被告抗辯不足採信。

四、本判決結論：

(一)撤銷訴願決定與原處分：

綜上所述，訴願決定與原處分認系爭申請專利請求項記載未臻明確，容有誤會。被告認定系爭申請專利違反專利法第26條第2 項，而作成不予專利申請，應予核駁之行政處分，其於法未洽。訴願決定未加指摘而予維持，並僅以被告認定之相同因素，認定系爭申請專利請求項記載不明確，並以原告並未修正，參諸申復書之記載亦未能克服不准專利事由，決定駁回訴願，亦有違誤處。職是，原告據此請求撤銷訴願決定與原處分，爲有理由，應予准許。

(二)被告應依本院法律見解再爲審查裁量：

因系爭申請專利是否符合專利申請要件，或有無其他不應准予之理由，仍待被告審查之，況被告是否應受先前行政處分之見解拘束，亦成爲被告審酌系爭申請專利是否准許之重要因素，故本件未達本院可爲特定行政處分內容。參諸憲法上權力分立原則，核准或核駁系爭申請專利之處分，應由被告先爲第一次判斷，藉由行政之自我控制，作爲司法審查前之先行程序。是本件事證未臻明確，有待發回審查，俟被告依本院上揭之法律見解，再爲審查裁量，本院不得遽予爲之。準此，原告請求被告應就系爭申請專利之申請案，作成准予專利之處分部分，爲無理由，應予駁回。

五、無庸審查部分說明：

本件事證已明，故被告再審查核駁審定認爲系爭申請案請求項1 未敘明必要技術特徵，而違反專利法第26條第2 項規定，其核駁審定引用之法條是否錯誤，暨兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

中　　華　　民　　國　　105　年　　7　　月　　21　日

智慧財產法院第一庭

審判長法　官　陳忠行

法　官　曾啓謀

法　官　林洲富

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）。
上訴時應委任律師爲訴訟代理人，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，得例外不委任律師爲訴訟代理人（同條第1 項但書、第2 項）。

得不委任律師爲訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師爲訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或爲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爲專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認爲適當者，亦得爲上訴審訴訟代理人	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爲專利代理人者。 4.上訴人爲公法人、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，而得爲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　105　年　7　月　21　日

書記官　蔡文揚