

1060201 有關第 100121918 號「用於轉換機工作站的固持裝置」發明專利申請事件（104 年度行專訴字第 113 號）（判決日：105.7.21）

爭議標的：明確性

系爭專利：「用於轉換機工作站的固持裝置」發明專利

相關法條：專利法第 26 條第 2 項

【判決摘要】

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…，故請求項 1 已記載發明為解決問題所不可或缺的技術特徵。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…。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…能瞭解氣流吹噴薄片「一部分」，應為能夠使薄片「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。

一、案情簡介

(一)案件歷程：原告(申請人)前於 100 年 6 月 23 日以「用於轉換機工作站的固持裝置」申請發明專利，智慧局初審不予專利。原告(申請人)不服，於 102 年 11 月 6 日提出再審查，智慧局於 103 年 10 月 8 日通知系爭案不符專利法第 26 條第 2 項規定。嗣原告(申請人)於 104 年 4 月 14 日提出申復理由，智慧局於 104 年 5 月 15 日以再審查核駁審定書為「本案應不予專利」之處分。原告(申請人)不服，提起訴願，經訴願決定駁回，乃提起本件行政訴訟。智慧財產法院於 105 年 7 月 21 日以 104 年度行專訴字第 113 號行政判決撤銷智慧局原處分及經濟部訴願決定。

(二)系爭案請求項 1 內容：一種用於在一呈薄片形式之元件插入於一轉換機之一工作站中之階段期間固持該元件的固持裝置，該固持裝置包含一吸引構件，該吸引構件能夠在每一薄片插

入於該工作站中之階段期間於該薄片之後部部分處部分地固持該薄片，該固持裝置之特徵在於：其亦包含吹風部件，該吹風部件能夠在薄片插入階段期間使每一薄片之該後部部分抵靠該吸引構件而得以修平。(見附圖)

(三)法院撤銷本局原處分理由摘要：

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」……故請求項 1 已記載發明為解決問題所不可或缺的技术特徵……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……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」……能瞭解氣流吹噴薄片「一部分」，應為能夠使薄片「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。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭案請求項 1、3 是否明確？

(二)原處分認定：請求項 1「…固持裝置包含一吸引構件…吹風部件…呈薄片形式之元件的該後部部分抵靠該吸引構件而得以修平」，並無吹風部件、呈薄片形式之元件、吸引構件相對空間位置之界定，有獨立項未敘明其實施之必要技術特徵之缺失。請求項 3「吹風部件能夠在該薄片之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。

(三)判決認定：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……故請求項 1 已記載發明為解決問題所不可或缺的技术特徵。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……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」……能瞭解氣流吹噴薄片「一部分」，應為能夠使薄片「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。

(四)分析：

- 1.請求項 1 記載之「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」，係屬功能描述，發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識可以想像達成此功能之吹風部件、吸引構件與薄片元件間之實施態樣，包括三者間之相對位置。因此，申請人未具體界定吹風部件、吸引構件與薄片元件三者間之連結關係，選擇描述吹風部件及吸引構件之功能，可以更寬廣地涵蓋三者間之連結關係的不同態樣。既然具有通常知識者可以想像吹風部件、吸引構件與薄片元件三者間之連結關係，請求項 1 之功能描述並未使請求項記載不明確。
- 2.法院判決請求項 3 中所載之「一部分」，應為能夠使薄片「後部部分抵靠吸引構件」部分。惟依專利法施行細則第 22 條第 1 項規定：「說明書、申請專利範圍及摘要中之技術用語及符號應一致。」請求項 3 記載之「一部分」並未出現於其所依附之請求項 1，請求項 1 之「後部部分」與請求項 3 之「一部分」既為不同之技術用語，依最寬廣合理解釋之原則，似應將請求項 3 之「一部分」解釋為薄片之任何部分，而非解釋為薄片之「後部部分抵靠吸引構件」部分？

三、總結

(一)確認功能界定物之請求項的明確性

物之發明，通常應以結構或特性界定請求項，以功能界定較為清楚者，得以功能界定請求項。請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋上，應包含所有能夠實現該功能之實施方式。對於物之請求項中之功能界定，若具有通常知識者可以想像該功能所包含不同態樣之具體物，該請求項並非不明確，反而可以涵蓋更寬廣的專利權範圍。

(二)請求項用語之解釋

請求項之解釋應以請求項中所載之文字為基礎，並得審酌說明書、圖式及申請時之通常知識。解釋請求項，應給予請求項中之用語最寬廣合理且為說明書所支持之解釋。對於請求項中之用語的解釋，例如本案之「一部分」，若說明書未具體限定，應以其字面意義（plain meaning）解釋之，而非配合說

明書中所載之實施方式或所依附之請求項，限縮解釋該用語之意義或範圍，例如法院限縮解釋該「一部分」為「後部部分抵靠吸引構件」。

(三)寬廣的專利範圍與明確性、支持性之審查

審查時，應先確認請求項用語及該請求項界定之發明是否明確，若請求項界定之發明已明確應再確認專利範圍是否為說明書所支持。由於寬廣的專利範圍不等同不明確也不等同無法為說明書所支持，宜檢索先前技術，確認該請求項是否符合新穎性或進步性，不宜以請求項範圍界定過廣逕行認定請求項不明確或不被說明書所支持。

附圖：系爭案主要圖式。

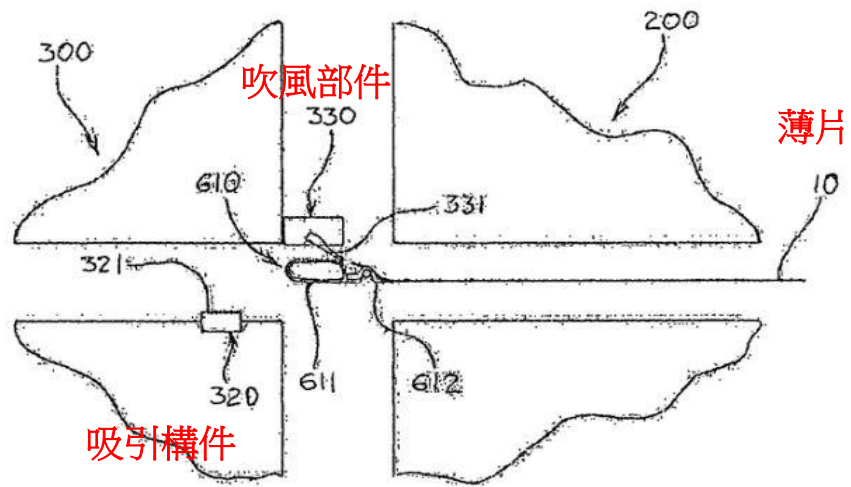


圖2

系爭案第 2 圖：薄片 10 準備好插入於廢料清除站 300 中

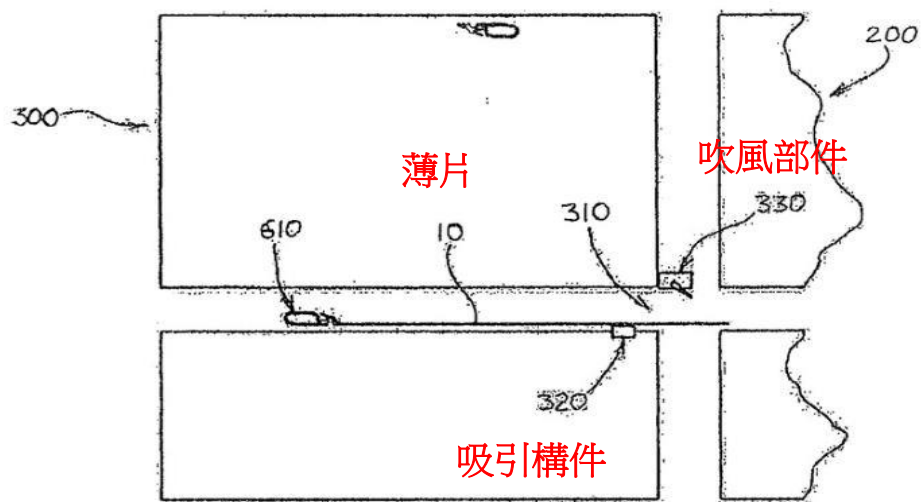


圖3

系爭案第 3 圖：薄片 10 處於插入於廢料清除站 300 之階段結束時