

智慧財產法院行政判決

105 年度行專訴字第 21 號

原 告 鴻勁科技股份有限公司

代 表 人 謝昺達（董事長）

訴訟代理人 吳梓生律師

輔 佐 人 孫仁杰

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）住同上

訴訟代理人 李京叡

莊榮昌

參 加 人 黃鴻展

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 105 年 1 月 27 日經訴字第 10406319060 號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院依職權裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原處分及訴願決定關於證書號數：I 233997 號「IC 檢測裝置(二)」之專利請求項 2 及專利請求項 4 舉發成立應予撤銷部分撤銷。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔七分之五，餘由被告負擔。

事實及理由

甲、程序方面：

壹、被告之代表人於起訴時為王美花，嗣於本院審理期間變更為洪淑敏，並經上開代表人具狀聲明承受訴訟在卷（見本院卷第 203 至 205 頁），經核並無不合，應予准許。

貳、本件原告起訴時聲明第 1 項為：「原處分及訴願決定均撤銷。」；第 2 項為：「被告應就第 093110783N01 號『IC 檢測裝置（二）』發明專利舉發案作成舉發不成立之處分，或另為適法之處分。」（見本院卷第 6-7 頁），嗣於民國 105 年 6 月 14 日準備程序期日改將上開第 2 項聲明刪除，核屬訴之一部撤回，且於公益維護並無妨礙（因原告本無請求作成舉發不成立處分之權利），依行政訴訟法第 112 條第 1 項規定，其撤回自屬合法有效。

乙、實體方面：

壹、事實概要：

原告前於 93 年 4 月 16 日以「I C 檢測裝置（二）」向被告申請發明專利，經被告審查，於 94 年 4 月 19 日准予專利（請求項共 7 項），發給發明第 I233997 號專利（下稱系爭專利）證書。嗣參加人以系爭專利有違核准時即 92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行之專利法（下稱 92 年專利法）第 22 條第 4 項、第 26 條第 3 項、第 4 項及同法施行細則第 18 條第 2 項規定，不符發明專利要件，對之提起舉發。案經被告審查，認系爭專利有違 92 年專利法第 26 條第 3 項、第 4 項及同法施行細則第 18 條第 2 項規定，以 104 年 6 月 24 日（104）智專三（二）04192 字第 10420822120 號專利舉發審定書為「請求項 1 至 7 舉發成立應予撤銷」之處分（下稱原處分）。

原告不服，提起訴願，由經濟部以 105 年 1 月 27 日經訴字第 10406319060 號決定駁回，原告遂向本院提起行政訴訟。因本件判決之結果，倘認訴願決定應予撤銷，並命被告為一定處分，參加人之權利或法律上之利益將受損害，是本院依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

貳、原告主張：

一、系爭專利請求項 1 並未違反 92 年專利法第 26 條第 4 項暨其施行細則第 18 條第 2 項之規定（下稱：發明獨立項應敘明必要技術特徵規定）：

（一）系爭專利係在測試台之兩側設有一、二取料機構，在各取料機構上設有橫移結構及升降結構，且二取料機構結構相同。以第一取料機構而言，升降結構於滑動件及取料器間設有相互配合之縱向滑座及縱向滑軌，橫移結構則在取料器之頂面設有一橫向滑座，以滑置於一支架之橫向滑軌上；即縱向滑軌設於取料器之後側面，滑置於滑動件前側面所設縱向滑座上，以及橫向滑座設於取料器之頂面，並滑置於支架上之橫向滑軌上（系爭專利說明書第 7 頁，第 9 行至第 14 行）。其具體組裝方式可見原證 1 之照片。是當第一取料機構之馬達分別驅動縱、橫向螺桿以分別帶動支架、滑動件時，由於滑動件及取料器間設有縱向滑座與縱向滑軌相互配合，因此滑動件可帶動取料器作 X 方向位移，同時橫向滑座因有連結取料器之頂面，並滑置於支架之橫向滑軌上，故支架亦可帶動取料器作 Z 方向位移，所以橫移結構及升降結構共同帶動取料器同步做 X-Z 方向位移，將取料器上之 IC 置入於測試台中（系爭專利說明書第 8 頁，第 11 行至第 15 行，及第 11、13、14 圖，原告書狀之陳述並有相

對於圖示之編號標明，惟其於本件判斷並無必要，故於此予以省略，其理由詳後述）。故透過滑動件與取料器間之縱向滑座及縱向滑軌，以及支架與取料器間之橫向滑座及橫向滑軌，使橫向結構與升降結構相結合進而帶動取料器同步 X-Z 方向位移，可增快第一取料機構之位移速度。當第一取料機構之 IC 檢測完畢後送出，與第一取料機構構成相同之第二取料機構，同時以相同作動方式使取料器同步做 X-Z 方向位移，將取料器上之 IC 置入於測試台中進行測試作業（系爭專利說明書第 8 頁倒數第 3 行至第 9 頁第 2 行，及第 11、15、16 圖）。又第一、二取料機構係分別獨立作動，可增快各取料機構之位移速度，再縮短載送時間，達到更加有效提高檢測效率之實用效益。因此，系爭專利請求項 1 配合發明說明之內容，業已將解決問題（增快位移速度，縮短載送時間）所不可或缺的技术特徵，及與先前技術比對之技術手段，記載清楚。故原處分及訴願決定以系爭專利請求項 1 未敘明橫移（升降）結構做 X（Z）方向位移所需之必要技術特徵，顯未了解系爭專利之「必要」技術特徵。再者，由被告之舉發審定書第 8 頁倒數 2 行、第 9 頁第 1 行到第 19 行之「十、理由、（七）」中所載內容，可知被告亦同認系爭專利請求項 1 之支架、取料器頂面之滑座或滑軌、及作動方式為可得與先前技術區別及對照之必要技術特徵，故系爭專利請求項 1 確已敘明其實施之必要技術特徵。

- （二）另系爭專利請求項 1 之「驅動源」為「動力驅動裝置」之意，即產生動力「並」傳遞動能之裝置，而為一種上位概念的總稱，依系爭專利所屬技術領域中具有通常知

識者依申請時之通常知識，當可無須界定並詳敘於系爭專利請求項 1 中；以參加人於舉發階段所提出之證據 2（93 年 1 月 1 日公告之我國第 570297 號「半導體元件檢測設備」發明專利案，下稱引證 2 發明）為例，其請求項 1 之中「驅動器」即為該發明所屬技術領域中具有通常知識可理解「產生動力並驅動（基座）沿滑軌移動」之裝置，附屬項請求項 2 再敘明驅動器為伺服馬達結合傳動齒輪與鍊條之組合，此情況下，伺服馬達為結合傳動齒輪與鍊條之組合實非必要技術特徵，不須限定載明於請求項 1 中，如同系爭專利請求項 1 之「以馬達驅動橫向螺桿」及「橫向螺桿帶動滑動件」、「以馬達驅動縱向螺桿」及「縱向螺桿帶動支架」均非系爭專利達成橫移動作或升降動作之必要技術特徵，當可不須敘明或界定於系爭專利請求項 1 中。又系爭專利請求項 1 即可達成發明說明實施例之功效，其記載與發明說明之記載並無不一致，且依發明說明之記載或隱含的內容，並參酌發明說明、圖式及申請時的通常知識，該發明技術領域中具有通常知識者可得瞭解實質技術意義，故系爭專利請求項 1 已敘明實施之必要技術特徵

（三）系爭專利請求項 1 係依「組裝順序」描述，以反映整體橫移及升降結構，是該發明所屬技術領域中具有通常知識者當可得推知系爭專利之作動方式：

依系爭專利請求項 1 係依組裝順序描述，橫移結構與升降結構之必要技術特徵呈現交叉敘明，以反映整體之橫移及升降結構，該發明所屬技術領域中具有通常知識者依據申請時的通常知識，於見及系爭專利請求項 1 時即可推知系爭專利之作動（X-Z 位移）方式，並可得據以

實施。

- (四) 系爭專利請求項 1 之因果關係解釋並未超出說明書之界定，亦未更改系爭專利請求項 1 技術特徵順序之連動解釋方式：系爭專利之橫移結構會以 X 方向位移，即橫移之動作，此橫移動作之描述實非系爭專利請求項 1 之必要技術特徵，故毋須予以界定，是原告就此部分之解釋當未超出系爭專利說明書之界定。又系爭專利請求項 1 係依「組裝順序」描述以反映整體橫移及升降結構，是「升降結構則係以驅動源驅動支架」之技術特徵要非系爭專利請求項 1 之最後一個技術特徵，而屬系爭專利請求項 1 之整體構成之一部分，是原告未更動系爭專利請求項 1 之界定順序。再者，原告實係將「升降結構係於滑動件及取料器間設有相互配合之縱向滑座及縱向滑軌」、「橫移結構另於取料器之頂面及支架間設有相互配合之橫向滑座及橫向滑軌」等技術特徵，用來解釋系爭專利為何可同步 X-Z 方向位移，而非用來解釋升降結構之 Z 方向位移。被告主張「應敘明橫移結構如何做 X 方向位移及升降結構如何做 Z 方向位移」乃指步驟或作動方式，惟物品發明專利，得以形狀、構造及元件連結關係界定物品發明，在描述物品時，重點在於該物品的外觀之形狀、構造之敘述，不須於系爭專利請求項 1 中敘明方法、步驟、順序或作動方式來加以描述。另系爭專利於申請審查階段，接獲被告之審查意見指出：「申請範圍第 1 項為獨立項，惟並未載明其實施之必要特徵，應將申請專利範圍第 2 項併入申請專利範圍第 1 項；…。」等語，依被告之先行核駁意見修改請求項 1 後即經核准，至今繳納了 11 年的維持年費，可知系爭專利請

求項 1 並未違反發明獨立項應敘明必要技術特徵規定。

二、系爭專利請求項 1 至 7 並未違反 92 年專利法第 26 條第 3 項之規定（下稱：申請專利範圍應明確記載規定）

- （一）原處分認定「因請求項 1 不明確之理由已如第 1 點所述，故請求項 2 至 7 亦不明確，違反專利法第 26 條第 3 項之規定」云云，惟被告未對舉發聲明範圍內之全部或部分請求項逐項審查及分別記載具體之審查結果，顯然違反逐項審查原則。
- （二）又系爭專利請求項 1 係記載：「該橫移結構另與取料器之頂面及支架間設有相互配合之橫向滑座及橫向滑軌」，文義上可直接瞭解支架之位置，對於所屬技術領域中具有通常知識者而言，應能明確瞭解該支架之位置而不會產生疑義。且由系爭專利說明書中實施方式（即實施例，系爭專利說明書第 7 頁第 12 行至第 14 行）、圖式 8-1、12 至 14 可知橫向滑座係設於取料器「頂面」，並滑置於「支架」之橫向滑軌上，均在在明確揭露支架之位置，確已為發明說明及圖式所支持。是以，參酌專利說明書、圖式，及申請時的通常知識，即可明確瞭解支架的位置，並無不明確之處。
- （三）系爭專利請求項 4 亦進一步界定：「該第一、二取料機構之各升降結構係於機架上設有數縱向滑軌供支架之縱向滑座組裝」，據此當可知支架設有縱向滑座，並藉縱向滑座滑置於機架之縱向滑軌上。縱認系爭專利請求項 1 對支架界定不明確（原告否認），惟被告進行逐項審查至請求項 4 時，當可界定出支架之設置位置。且系爭專利於申請時之審查過程中，未被質疑支架位置記載不明確之情事，是系爭專利請求項 1 至 7 並未違反申請專利範圍應明確記載

規定。

三、故聲明：原處分及訴願決定均撤銷。

參、被告抗辯：

一、系爭專利請求項 1 違反發明獨立項應敘明必要技術特徵規定：

- (一) 原告主張系爭專利原說明書之內容對系爭專利做解釋後並認為系爭專利請求項 1 已配合發明說明內容將解決問題所不可或缺的技术特徵及與先前技術比對之技術手段記載清楚云云，惟系爭專利請求項 1 關於橫移（升降）結構之記載，僅記載其以一驅動源驅動滑動件及界定該橫移結構於取料器頂面及支架間設有互相配合之橫向滑座及橫向滑軌。在界定橫移結構時，界定之特徵為驅動源、滑動件、取料器頂面、支架、橫向滑座及橫向滑軌，惟上述特徵之界定，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，並無法僅從該些特徵之界定瞭解如何透過驅動源等構件而使取料器做橫向位移之方式或作動原理，而由相對應之系爭專利說明書關於橫移結構作動之說明（系爭專利說明書第 7 頁倒數第 11 行至第 6 行）：
- ：當各橫移結構之馬達驅動橫向螺桿時，即帶動滑動件之橫向滑座及取料器之橫向滑座，於機架之橫向滑軌及支架之橫向滑軌上作 X 方向往復位移等節，可知橫移結構係以馬達驅動橫向螺桿後帶動滑動件之滑座，進而在機架之橫向滑軌及支架之橫向滑軌上做橫移動作，而系爭專利請求項 1 關於橫移結構之界定並未界定以驅動源驅動橫向螺桿，且並未界定係由橫向螺桿帶動滑動件及在不同之橫向滑軌上做 X 方向位移，而僅為簡單界定該橫移結構具有驅動源、滑動件、取料器頂面、支架、橫

向滑座及橫向滑軌此些特徵，惟如此之界定並未敘明如何讓橫移結構做 X 方向位移之所需必要技術特徵。又系爭專利請求項 1 關於升降結構之界定方面，亦並未記載達成升降動作之必要技術特徵，此觀相對應之系爭專利說明書關於升降結構作動之說明（系爭專利說明書第 7 頁倒數第 6 行至第 1 行）：當各升降結構之馬達驅動縱向螺桿時，即帶動支架之縱向滑座及取料器之縱向滑軌，於機架之縱向滑軌及滑動件之縱向滑座上作 Z 方向往復位移等節，可知：升降結構係以馬達驅動縱向螺桿後帶動支架之縱向滑座及取料器之縱向滑軌，進而在機架之縱向滑軌及滑動件之縱向滑座上做 Z 方向位移，而系爭專利請求項 1 關於升降結構之界定並未界定以驅動源驅動縱向螺桿，且並未界定係由縱向螺桿帶動支架之縱向滑座及取料器之縱向滑軌，進而在機架之縱向滑軌及滑動件之縱向滑座上做 Z 方向位移，而僅為簡單界定該升降結構具有驅動源、滑動件、取料器間、縱向滑座及縱向滑軌此些特徵，惟如此之界定並未敘明如何讓升降結構做 Z 方向位移之所需必要技術特徵。

- （二）原告以被告舉發審定書關於進步性審查之理由主張系爭專利請求項 1 已敘明其實施之必要技術特徵，惟進步性之審查與發明獨立項應敘明必要技術特徵規定為不同之專利要件，兩者不具必然之邏輯關係。
- （三）原告以系爭專利請求項 1 之驅動源係上位總稱而不限定於馬達並主張原處分及訴願決定將驅動源侷限為馬達云云，惟原處分並非如上述理由主張將驅動源侷限為馬達，而係認為系爭專利請求項 1 關於橫移（升降）結構之記載僅為簡單界定，並指出相對應之說明書關於橫移結

構作動之說明以證明系爭專利請求項 1 之簡單界定並未敘明如何讓橫移（升降）結構做位移之所需必要技術特徵，理由業如前述。

- （四）原告又主張系爭專利請求項 1 與引證 2 發明為同一技術背景，故系爭專利請求項 1 不須敘明或界定「以馬達驅動橫向桿」、「橫向螺桿帶動滑動件」等，系爭專利請求項 1 已敘明實施之必要技術特徵等情，惟原處分所指係系爭專利請求項 1 之簡單界定，並未敘明如何讓橫移（升降）結構做位移之所需必要技術特徵，而非要求一定敘明「以馬達驅動橫向桿」、「橫向螺桿帶動滑動件」之技術特徵。更何況，引證 2 發明如何記載其請求項，與系爭專利請求項 1 有無敘明實施之必要技術特徵亦無必然之邏輯關係。

- （五）綜上，系爭專利請求項 1 違反發明獨立項應敘明必要技術特徵規定。

二、系爭專利請求項 1 至 7 違反申請專利範圍應明確記載規定：

- （一）原告主張被告未逐項審查及系爭專利請求項 4 已明確界定支架之設置位置云云，惟系爭專利請求項 4 係進一步界定：「其中，該第一、二取料機構之各升降結構係於機架上設有數縱向滑軌，供支架之縱向滑座滑置組裝」，其跟支架有關之界定為：「供支架之縱向滑座滑置組裝」，但由上述界定依舊無法界定出支架之位置，其界定僅揭示支架上可能會有縱向滑座，故並非如原告主張系爭專利請求項 4 已明確界定支架之設置位置。又當原告主張：如有逐項審查，於審查系爭專利請求項 4 時，即可充分界定出支架之設置位置等情之同時，即可反面

推論原告已自承系爭專利請求項 1 未充分界定出支架之設置位置（惟被告仍認系爭專利請求項 4 並未明確界定支架之設置位置）。

（二）系爭專利請求項 1 記載之支架並未事先定義其設置位置，僅記載支架可由驅動源驅動及支架與取料器頂面間設有相互配合之橫向滑座及橫向滑軌，而如此之界定並未明確界定出支架之設置位置，僅為其與其他週邊元件位置關係界定或被驅動源驅動之界定，且此界定方式尚不足以明確地界定出支架之設置位置，對該發明所屬技術領域中具有通常知識者而言，對支架之設置位置可能有各自不同之解讀，無法對支架設置位置明確地瞭解其意義，對支架設置位置產生疑義，此即造成支架之界定不明確。而在參酌發明說明關於支架揭露之內容，其係界定「該橫移結構另於取料器之頂面設有一橫向滑座，以滑置於一支架之橫向滑軌上」，可知支架上係設有橫向滑軌，但仍未明確界定支架之設置位置。又原告主張支架當位在取料器之「上方」，惟系爭專利原說明書或圖式中並未有相關之界定，此為原告第一次提出之推論，且「上方」一詞亦難謂已明確界定。

（三）綜上，系爭專利請求項 1 至 7 違反申請專利範圍應明確記載規定。

三、並聲明：原告之訴駁回。

肆、參加人經合法通知，未於言詞辯論期日到場，亦未提出任何書狀為陳述。

伍、本院得心證之理由：

一、按發明專利權得提起舉發之情事，依其核准審定時之規定，此為專利法第 71 條所明文規定。查系爭專利係於 93 年

4 月 16 日申請，並經被告於 94 年 4 月 19 日審定准予專利，並予公告，此經本院調取舉發卷查閱其內所附刊登系爭專利公告之專利公報屬實，故系爭專利有無得舉發審查成立之得撤銷之情事，揆諸首揭規定，自應以系爭專利核准審定時之專利法規定為依據，經查即為 92 年 2 月 6 日修正公布、93 年 7 月 1 日施行之 92 年專利法，其相對應之專利法施行細則，則為 93 年 4 月 7 日修正發布、93 年 7 月 1 日施行之專利法施行細則（下稱 92 年專利法施行細則），合先敘明。

二、本件爭點經本院當庭協同兩造整理確認如下（本院卷第 12 5 頁）：

- （一）系爭專利請求項 1 是否違反發明獨立項應敘明必要技術特徵規定？
- （二）系爭專利請求項 1 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？
- （三）系爭專利請求項 2 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？
- （四）系爭專利請求項 3 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？
- （五）系爭專利請求項 4 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？
- （六）系爭專利請求項 5 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？
- （七）系爭專利請求項 6 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？
- （八）系爭專利請求項 7 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？

三、以下即針對上開爭點，逐一論述本院判斷之結果及理由：

（一）系爭專利請求項 1 是否違反發明獨立項應敘明必要技術特徵規定？

1、按「發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之。」、「獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵」，92 年專利法第 26 條第 4 項、92 年專利法施行細則第 18 條第 2 項（即：發明獨立項應敘明必要技術特徵規定），定有明文。此項規定，旨在使申請專利範圍之獨立項即明確揭示實施發明之必要技術特徵，從而確立保護申請專利範圍之價值與目的。蓋發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準（92 年專利法第 56 條第 3 項規定參照），而發明之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示（92 年專利法施行細則第 18 條第 1 項規定參照），是如獨立項未將實施發明之必要技術特徵予以揭示，該獨立項所構成之申請專利範圍即欠缺專利權排他保護之正當基礎，而可能將其權利擴及至根本並非其發明之範圍。從而，獨立項自有將實施發明之必要技術特徵予以敘明之必要。

2、又何謂實施發明之必要技術特徵？由於發明係指利用自然法則之技術思想之創作（92 年專利法第 21 條規定參照），旨在解決先前技術尚未能解決之問題，是實施發明之必要技術特徵即係指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技术特徵，其總和整體構成發明的技術手段，並足以與先前技術比對區別。

3、查系爭專利所為解決先前技術尚未能解決之問題，係：「... 先前申請之台灣專利申請第 88217626 號『IC 檢

測裝置』... ..該檢測裝置雖可提升 IC 測試作業之生產率，但由於二升降機構係以支架橫向連結於橫向機構間而相互同步作動，其各機構間之搭配組裝精度要求相當高，以致組裝上相當不易且費時，若組裝精度較低時，即必須減緩各機構之載送速度，以令各機構間可順利同步位移作動，致使無法有效將測試作業時間縮短至最佳化，另當其一機構稍有卡掣時，即相互牽動而影響整體作動之順暢性。」（系爭專利說明書第 5 頁及第 6 頁第 3 至 9 行，可見舉發卷第 47 頁及其背面），是其必要技術特徵即必須敘明為解決 IC 檢測裝置以二升降機構於橫向機構間因相互同步作動，所造成組裝精度要求相當高或組裝精度較低時，必須減緩各機構載送速度之問題，所不可或缺之技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，並足以與先前技術比對區別。

- 4、系爭專利請求項 1 之全文內容為：「一種 IC 檢測裝置（二），包含：測試台：係設於機台上；第一取料機構：係設於測試台之側方，並設有橫移結構及升降結構，用以帶動一取料器作 X-Z 方向位移，其中，該橫移結構係以驅動源驅動一滑動件，而升降結構係於滑動件及取料器間設有相互配合之縱向滑座及縱向滑軌，該橫移結構另於取料器之頂面及支架間設有相互配合之橫向滑座及橫向滑軌，而升降結構則係以驅動源驅動支架；第二取料機構：係設於測試台之側方，並設有橫移結構及升降結構，用以帶動一取料器作 X-Z 方向位移，其中，該橫移結構係以驅動源驅動一滑動件，而升降結構係於滑動件及取料器間設有相互配合之縱向滑座及縱向滑軌，該橫移結構另於取料器之頂面及支架間設有相互配合之

橫向滑座及橫向滑軌，而升降結構則係以驅動源驅動支架；入料機構：係設於測試台之前方，並具有載台結構，用以載送 IC；出料機構：係設於測試台之後方，並具有載台結構，用以載送 IC。」依此請求項內容可知，其並未依附任何其他請求項，而為獨立項，是依前開所述發明獨立項應敘明必要技術特徵規定，以及前開所述關於系爭專利所欲解決之問題，此一請求項自應敘明：為解決 IC 檢測裝置以二升降機構於橫向機構間因相互同步作動，所造成組裝精度要求相當高或組裝精度較低時，必須減緩各機構載送速度之問題，所不可或缺之技術特徵，其總和整體構成發明的技術手段，並足以與先前技術比對區別。

- 5、惟查：系爭專利請求項 1 在其第一取料機構僅記載：「設於測試台之側方，並設有橫移結構及升降結構，用以帶動一取料器作 X-Z 方向位移，其中，該橫移結構係以驅動源驅動一滑動件，而升降結構係於滑動件及取料器間設有相互配合之縱向滑座及縱向滑軌，該橫移結構另於取料器之頂面及支架間設有相互配合之橫向滑座及橫向滑軌，而升降結構則係以驅動源驅動支架」，對於取料器、支架、橫向滑座、橫向滑軌間有如何相互配合之連結關係，以及滑動件、取料器、縱向滑座、縱向滑軌間有如何相互配合之連結關係，乃至其彼此間如何連結，而可帶動取料器作 X-Z 方向之位移，均未有明確敘述。然系爭專利之必要技術特徵必須敘明為解決「IC 檢測裝置以二升降機構於橫向機構間因相互同步作動，所造成組裝精度要求相當高或組裝精度較低時，必須減緩各機構載送速度」之問題，所不可或缺之技術特徵，已詳

述如前（見前3項下所述），是此 IC 檢測裝置專利之各別升降機構，其各構件究應如何連結，可使同時降低組裝精度之要求，並能維持各機構載送速度，即屬不可或缺之必要技術特徵。否則，僅說明有驅動源、取料器、支架、橫向滑座、橫向滑軌、滑動件、縱向滑座、縱向滑軌等構件，而其間之連結關係，卻以極為有限之「頂面」、「間」描述部分構件之相對關係，乃至逕以十分抽象之「相互配合」加以界定說明（但究竟如何相互配合並未有所交代），則其各構件之連結將存在多種裝配可能，如何均能達成其降低組裝精度要求，維持各機構載送速度之解決問題目的？

- 6、系爭專利請求項 1 之第二取料機構，與第一取料機構有完全相同之記載，是其亦有相同於第一取料機構未敘明必要技術特徵之情事，而無庸贅述。
- 7、此外，比對系爭專利與先前技術之問題（即如前揭3項下所述）可知，系爭專利之另一重點在於將原先二升降機構以支架橫向連結於橫向機構間而相互同步作動之方式，改良為二各自獨立作動之第一、二取料機構，則第一取料機構及第二取料機構間如何相互配合各自獨立作動，而不相互干涉，亦應為系爭專利於獨立項所應敘明之必要技術特徵。惟作為獨立項之系爭專利請求項 1，就此亦未有任何必要之敘明。
- 8、原告引述大量之系爭專利說明書內容片段，甚至另外提出第一取料機構實品照片及自行組裝實品之說明、圖片，主張：以系爭專利請求項 1 配合專利說明內容，即可認將解決問題所不可或缺之技術特徵，及與先前技術比對之技術手段，已有記載（見起訴狀理由欄一、（五）

、1 及 2 所述，即本院卷第 10-12 頁；其中引述第一取料機構實品照片處為本院卷第 10 頁倒數第 3-4 行，而實品照片則見本院卷第 64 頁；另見準備書狀貳、一及二項下所述，即本院卷第 106-109 頁，原告自行組裝實品之圖片則見本院卷第 111-120 頁）。然而，發明獨立項應敘明必要技術特徵規定，旨在使申請專利範圍之獨立項即明確揭示實施發明之必要技術特徵，從而確立保護申請專利範圍之價值與目的，已經本院闡述如前（見前揭 1 項下所述），是其本身即應明確揭示實施發明之必要技術特徵，不得藉由專利說明書之其他內容，甚至事後演示說明，以確認其必要技術特徵，從而得以維持專利保護範圍明確性之要求（藉此劃分專利保護範圍與公共領域之界限）。此由專利請求項（包括獨立項及附屬項），不得僅引述說明書之行數、圖式或圖示之元件符號規定（92 年專利法施行細則第 18 條第 6 項參照），以及發明專利權範圍，應以說明書所載之申請專利範圍（即專利請求項）為準，於解釋申請專利範圍時，始得審酌發明說明及圖式之規定（92 年專利法第 56 條第 3 項），均可得相互印證。從而，原告以系爭專利說明書，甚至另行提出實品照片、自行組裝說明及圖片，用以論證系爭專利請求項 1 已經敘明必要技術特徵，均非可採。

- 9、原告又以原處分對於系爭專利具有進步性之判斷說明，執以主張：系爭專利請求項 1 已有可得與先前技術區別及對照之必要技術特徵（見起訴狀理由欄一、（五）、3 所述，即本院卷第 12-13 頁），惟進步性之審查係以發明是否為所屬技術領域中具有通常知識者依專利申請

前之先前技術所能輕易完成為其判斷標準（92 年專利法第 22 條第 4 項規定參照），並未以專利申請範圍之獨立項已敘明實施發明之必要技術特徵為前提，自無從以原處分對於進步性之判斷，推論系爭專利請求項 1 已敘明實施發明之必要技術特徵。原告此部分之主張，亦無理由。

10、原告又主張：（1）系爭專利請求項 1 所稱之「驅動源」實乃「動力驅動裝置」之意，即產生動力「並」傳遞動能之裝置，而為一種上位概念的總稱，依系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者依申請時之通常知識，當可無須界定並詳敘於系爭專利請求項 1 中；（2）引證 2 發明於其專利請求項亦僅以「驅動器」稱之，而未界定驅動器如何驅動其他構件，是系爭專利請求項 1 亦無須敘明「以馬達驅動橫向螺桿」及「橫向螺桿帶動滑動件」、「以馬達驅動縱向螺桿」及「縱向螺桿帶動支架」等非必要技術特徵。然查：

（1）本判決前揭判斷之所以認定系爭專利請求項 1 未敘明必要技術特徵，並非質疑其對於「驅動源」加以界定說明，而是認為系爭專利之 IC 檢測裝置各構件，究竟如何相互配合之連結關係，乃至其彼此間如何連結，而可帶動取料器作 X-Z 方向之位移，並未為必要敘明。原處分及訴願決定則分別指責系爭專利請求項 1 未敘明橫移結構如何為 X 方向位移、升降結構如何為 Z 方向位移。其形式上之差別（指本院判斷理由與原處分及訴願決定理由之差別）在於本院按照系爭專利請求項 1 之說明，認定該專利裝置之請求項，並未敘明各構件如何連結以帶動取料器作 X-Z 方向位移；而原處分及訴願決定則是將

取料器於 X-Z 方向之位移，拆解成 X 及 Z 方向之位移，予以分別檢視後，認定系爭專利請求項 1 並未敘明該專利裝置之構件，如何連結帶動取料器分別為 X 及 Z 方向之位移。核其實質，此部分兩者論斷內容，並無不同（本判決另指摘第一取料機構及第二取料機構間如何相互配合各自獨立作動，而不相互干涉，亦為系爭專利請求項 1 所未敘明之必要技術特徵，詳見前揭 7 項下所述）。但相同的是，兩者均未要求系爭專利請求項 1 必須就「驅動源」予以界定說明。原處分及訴願決定雖有參考系爭專利說明書之記載，而指摘說明書中已有記載說明，但卻未於系爭專利請求項 1 為必要說明，惟此僅為有利於理解系爭專利請求項 1 未敘明必要技術特徵之論證說明，並不是認定非將說明書中之記載說明均移列系爭專利請求項 1 之內容不可。關於這一點，如果進一步比對與系爭專利相同技術領域（「IC 檢測裝置」即「半導體元件檢測設備」），詳如下述。原告此部分之主張（即認為原處分及訴願決定要求對驅動源有所界定說明），不無誤解。

- （2）查引證 2 發明為「半導體元件檢測設備」，與系爭專利為「IC 檢測裝置」核屬相同技術領域（IC 即為半導體元件產品之統稱）。其專利請求項 1 對於「驅動器」部分，確實僅以「驅動器」稱之，而未加進一步界定（舉發卷第 29 頁參照）。惟引證 2 之專利請求項 1 對於「驅動器」構件，與其他構件之連結關係有以下之必要敘明：「……該二取放裝置係一前一後裝設於該導軌滑座前後側面的橫向導軌上，且分別以其基座組接一驅動器，用以驅動該二取放裝置沿橫向導軌左右移行，該二取

放裝置尚包括裝設於基座上的升降動力器、一受升降動力器驅動升降的移動件以及裝設移動件底端且連接真空抽氣泵浦之吸嘴……」。比對系爭專利請求項 1 關於驅動器與其他構件連結關係段落之記載：「該橫移結構係以驅動源驅動一滑動件，而升降結構係於滑動件及取料器間設有相互配合之縱向滑座及縱向滑軌，該橫移結構另於取料器之頂面及支架間設有相互配合之橫向滑座及橫向滑軌，而升降結構則係以驅動源驅動支架」明顯可見系爭專利請求項 1 對於驅動源與其他構件之連結關係，僅有「以驅動源驅動一滑動件」、「以驅動源驅動支架」，接下來滑動件、支架與其他構件之連結關係，就直接用「相互配合」帶過，以致存有多種裝配可能；反觀引證 2 之專利請求項 1，除敘明係以取放裝置之基座組接驅動器外，並敘明該驅動器用以驅動該取放裝置沿橫向導軌左右移行，其於之前更界定：「取放裝置係一前一後裝設於該導軌滑座前後側面的橫向導軌上」，根本未有以抽象、多種裝配可能之「相互配合」取代各構件連結情形之專利請求項敘述方式，可見以該發明技術領域中具有通常知識者之觀點，亦難認為系爭專利請求項 1 已經敘明系爭專利之必要技術特徵。原告誤認為系爭專利請求項 1 是因為未記載「以馬達驅動橫向螺桿」及「橫向螺桿帶動滑動件」、「以馬達驅動縱向螺桿」及「縱向螺桿帶動支架」等節，以致未敘明必要技術特徵，並引用引證 2 發明之專利請求項 1 記載，而為如前所述之攻擊防禦，揆諸上開說明，當亦屬誤解。

- 1 1、據上，系爭專利請求項 1 確有違反發明獨立項應敘明必要技術特徵規定。

(二) 系爭專利請求項 1 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？

- 1、按「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。」92 年專利法第 26 條第 3 項定有明文（即申請專利範圍應明確記載規定）。上開條項中所謂「明確記載」，應以該發明所屬技術領域中具有通常知識者，根據該申請專利範圍之文義記載加以理解，而為判斷。如依其文義，並未為適當必要之說明，又無從利用該發明所屬技術領域之通常知識加以明確界定時，即應認其已違反申請專利範圍應明確記載規定。
- 2、查系爭專利請求項 1 之全文內容，已詳如前述（見爭點（一）之判斷說明第 4 項），據其記載，在第一、二取料機構中，關於「支架」之段落僅有「該橫移結構另於取料器之頂面及支架間設有相互配合之橫向滑座及橫向滑軌，而升降結構則係以驅動源驅動支架」數行文字，除此之外，別無關於「支架」之說明，惟依上開段落之文義，僅可知：橫移結構在取料器之頂面，設有相互配合之橫向滑座及滑軌，支架就在該橫向滑座及滑軌與取料器之頂面之間，但橫向滑座、滑軌與取料器之頂面「之間」，可能存有多種不同之位置可供設置（尤其「之間」之概念涵括甚廣，兩者無論彼此距離遠近，均可認為有其「之間」），乃至其彼此間之連結方式亦可能存在有多種不同之選擇，以致「支架」與其他構件間之相對關係，實難認已經明確。
- 3、原告雖引用系爭專利審定當時之專利審查基準第二篇第一章第 3.4.1 節規定：「……判斷申請專利範圍之記載

是否明確，應參酌下列事項：（1）發明說明揭露之內容」，因而主張系爭專利說明書中既有說明：「橫移結構另在取料器頂面設有一橫向滑座，以滑置於一支架之橫向滑軌上」（系爭專利說明書第 7 頁，即舉發卷第 46 頁第 12 行至第 14 行，原文中另有配合圖式之標號均予省略），當可使支架之位置明確，否則豈不可認其他構件之位置均不明確等語（本院卷第 18-20 頁）。惟查，參酌發明說明之內容判斷申請專利範圍之記載是否明確，並非可逕以發明說明之內容替代申請專利範圍，更不得於發明說明有明確之說明，卻於申請專利範圍改為模糊抽象之界定，畢竟發明專利權範圍係以說明書所載之申請專利範圍為準（92 年專利法第 56 條第 3 項）。以上開原告所主張之系爭專利說明而言，其依序指出取料器、橫向滑座、支架、橫向滑軌之相對連結位置，適足反證系爭專利請求項 1 僅以「相互配合之橫向滑座及橫向滑軌與取料器之頂面之間」來說明支架之位置，有其不明確之處。

4、原告又再主張：系爭專利發明所屬技術領域中具有通常知識，參酌申請時的通常知識，即可明確瞭解支架之位置，惟究竟有何系爭專利發明所屬技術領域之通常知識，足以將系爭專利請求項 1 中支架之位置，為特定明確之理解，並未具原告舉證以實其說，其空有主張，自難以憑採。

5、據上，系爭專利請求項 1 確有違反申請專利範圍應明確記載規定。

（三）系爭專利請求項 2 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？

- 1、查系爭專利請求項 2 為附屬項，係在系爭專利請求項 1 之內容上，附加如下之限制：「其中，該第一、二取料機構之各橫移結構係以馬達驅動一橫向螺桿，並於橫向螺桿上螺設一具有螺套之滑動件，而各升降結構則係以馬達驅動一縱向螺桿，並於縱向螺桿上螺設一具有螺套之支架」，據此限制，其支架係設於受馬達驅動之縱向螺桿上，且橫移結構係以馬達驅動一橫向螺桿，再搭配系爭專利請求項 1 中關於「該橫移結構係以驅動源驅動一滑動件」、「升降結構係於滑動件及取料器間設有相互配合之縱向滑座及縱向滑軌」、「該橫移結構另於取料器之頂面及支架間設有相互配合之橫向滑座及橫向滑軌」、「升降結構係以驅動源驅動支架」之界定（因系爭專利請求項 2 為請求項 1 之附屬項，故應搭配整體觀之，以確定其內容），自可明確化「支架」與其他構件之相對位置。
 - 2、原處分及訴願決定僅以系爭專利請求項 1 違反申請專利範圍應明確記載規定，即謂系爭專利請求項 2 亦不明確（原處分審定書理由第 7 頁即本院卷第 51 頁倒數 7-9 行、訴願決定書第 13-14 頁即本院卷第 59 頁及其背面第（二）項第 2 點所述），對於系爭專利請求項 2 關於支架設於受馬達驅動之縱向螺桿之說明，以及前開系爭專利請求項 2 與請求項 1 整體搭配後，對於支架相對位置明確化之結果，顯未有所審酌，於法自有未合。
 - 3、據上，系爭專利請求項 2 並未違反申請專利範圍應明確記載規定。
- （四）系爭專利請求項 3 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？

- 1、查系爭專利請求項 3 為附屬項，係在系爭專利請求項 1 之內容上，附加如下之限制：「其中，該第一、二取料機構之各橫移結構係於機架上設有數橫向滑軌，以供取料器之橫向滑座滑置組裝」，核此限制，並未對支架位置有何進一步之具體明確化界定，自無從改變系爭專利請求項 1 如前所述有「支架」位置不明確之問題，因而亦有違反申請專利範圍應明確記載規定之情事。
 - 2、據上，系爭專利請求項 3 確有違反申請專利範圍應明確記載規定。
- (五) 系爭專利請求項 4 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？
- 1、查系爭專利請求項 4 為附屬項，係在系爭專利請求項 1 之內容上，附加如下之限制：「其中，該第一、二取料機構之各升降結構係於機架上設有數縱向滑軌，以供支架之縱向滑座滑置組裝」，據此限制，其縱向滑座亦為支架之一部分，滑置組裝於數縱向滑軌上，而數縱向滑軌則設於機架上，以成為升降結構，再搭配系爭專利請求項 1 中關於「升降結構係於滑動件及取料器間設有相互配合之縱向滑座及縱向滑軌」、「該橫移結構係以驅動源驅動一滑動件」、「該橫移結構另於取料器之頂面及支架間設有相互配合之橫向滑座及橫向滑軌」、「升降結構係以驅動源驅動支架」之界定（因系爭專利請求項 4 為請求項 1 之附屬項，故應搭配整體觀之，以確定其內容），自可明確化「支架」與其他構件之相對位置。
 - 2、原處分及訴願決定僅以系爭專利請求項 1 違反申請專利範圍應明確記載規定，即謂系爭專利請求項 4 亦不明確

（原處分審定書理由第 7 頁即本院卷第 51 頁倒數 7-9 行、訴願決定書第 13-14 頁即本院卷第 59 頁及其背面第（二）項第 2 點所述），對於系爭專利請求項 4 關於縱向滑座亦為支架之一部分，滑置組裝於數縱向滑軌上，而數縱向滑軌則設於機架上，以成為升降結構之說明，以及前開系爭專利請求項 4 與請求項 1 整體搭配後，對於支架相對位置明確化之結果，顯未有所審酌，於法自有未合。

3、據上，系爭專利請求項 4 並未違反申請專利範圍應明確記載規定。

（六）系爭專利請求項 5 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？

1、查系爭專利請求項 5 為附屬項，係在系爭專利請求項 1 之內容上，附加如下之限制：「其中，該第一、二取料機構之取料器係設有吸嘴。」，核此限制，並未對支架位置有何進一步之具體明確化界定，自無從改變系爭專利請求項 1 如前所述有「支架」位置不明確之問題，因而亦有違反申請專利範圍應明確記載規定之情事。

2、據上，系爭專利請求項 5 確有違反申請專利範圍應明確記載規定。

（七）系爭專利請求項 6 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？

1、查系爭專利請求項 6 為附屬項，係在系爭專利請求項 1 之內容上，附加如下之限制：「其中，該入料機構係設有取放結構，用以取放 IC。」，核此限制，並未對支架位置有何進一步之具體明確化界定，自無從改變系爭專利請求項 1 如前所述有「支架」位置不明確之問題，

因而亦有違反申請專利範圍應明確記載規定之情事。

2、據上，系爭專利請求項 6 確有違反申請專利範圍應明確記載規定。

(八) 系爭專利請求項 7 是否違反申請專利範圍應明確記載規定？

1、查系爭專利請求項 7 為附屬項，係在系爭專利請求項 1 之內容上，附加如下之限制：「其中，該出料機構係設有取放結構，用以取放 IC。」，核此限制，並未對支架位置有何進一步之具體明確化界定，自無從改變系爭專利請求項 1 如前所述有「支架」位置不明確之問題，因而亦有違反申請專利範圍應明確記載規定之情事。

2、據上，系爭專利請求項 7 確有違反申請專利範圍應明確記載規定。

四、根據上開爭點之判斷結果，原處分所為系爭專利「請求項 1 至 7 舉發成立應予撤銷」之審定，以及訴願決定予以維持，其中關於系爭專利請求項 2 及請求項 4 部分核有違誤，未臻適法，應由本院予以撤銷；其餘部分，原處分及訴願決定，核無不合，原告請求撤銷，為無理由，應予駁回。

五、本件事證已明，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。

陸、依行政訴訟法第 104 條準用民事訴訟法第 79 條，定訴訟費用之兩造負擔比例如主文所示。

中 華 民 國 105 年 12 月 23 日

智慧財產法院第三庭

審判長法 官 李維心

法 官 陳端宜

法 官 蔡志宏

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 105 年 12 月 23 日

書記官 張君豪