1061001 有關第 93110783N01 號「IC 檢測裝置(二)」發明專利舉發事件（105 行專訴字第 21 號）（判決日：105.12.23）

爭議標的：明確性
系爭專利：「IC 檢測裝置(二)」發明專利
相關法條：專利法(92.2.6 修正公布)第 22 條第 4 項、第 26 條第 3、4 項及專利法施行細則第 18 條第 2 項

【判決摘要】

查系爭專利請求項 2、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：「(...並於縱向螺桿上螺設一具有螺套之支架、... 係於機架上設有數縱向滑軌,供支架之縱向滑座滑置組裝)」，據此限制，其支架係設於受馬達驅動之縱向螺桿上、縱向滑座亦為支架之一部分，滑置組裝於數縱向滑軌上，再搭配系爭專利請求項 1 中之相關界定，自可明確化「支架」與其他構件之相對位置。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、4 亦不明確，對於系爭專利請求項 2、4 關於支架之說明，以及前開系爭專利請求項 2、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。

一、案情簡介

(一)案件歷程：系爭專利「IC 檢測裝置(二)」，申請日為 93 年 4 月 16 日，被告（智慧局）於 94 年 4 月 19 日審查核准專利，其是否有應撤銷專利權之情事，自應以核准處分時所適用之 92 年 2 月 6 日修正公布，93 年 7 月 1 日施行之專利法規定為斷。參加人（舉發人）於 102 年 11 月 29 日提出舉發，原告（被舉發人）於 103 年 1 月 17 日提出答辯，又參加人於 103 年 5 月 8 日提出補充舉發理由，原告於 103 年 6 月 25 日提出補充答辯。後智慧局於 104 年 6 月 24 日審定「請求項 1 至 7 舉發成立應予撤銷」，原告不服提起訴願，經濟部訴願會於 105 年 1 月 27 日決定「訴願駁回」，原告仍不甘服提起行政訴訟，智慧財產法院於 105 年 12 月 23 日以 105 年度行專訴字第 21 號判決「訴願決定及原處分關於〔請求項 2、4 舉發成立應予撤銷〕部分撤銷。原告其餘之訴駁回」。

(二)系爭專利請求項 1、2、4 內容(僅請求項 2、4 被撤，因請求項 1 為請求項 2、4 所依附且須一併參照其界定之技術特徵，爰一併列出)：

第 1 項：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(見附圖 1~3：元件符號 40)：係設於測試台(30)之側方，並設有橫移結構及升降結構，用以帶動一取料器(45)作 X-Z 方向位移，其中，該橫移結構係以驅動源(43)驅動一滑動件(44)，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(462)及縱向滑軌(47)，該橫移結構另於取料器之頂面及支架(46)間設有相互配合之橫向滑座(442)及橫向滑軌(461)，而升降結構則係以驅動源驅動支架；第二取料機構(50)：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(55)作 X-Z 方向位移，其中，該橫移結構係以驅動源(53)驅動一滑動件(54)，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(562)及縱向滑軌(57)，該橫移結構另於取料器之頂面及支架(56)間設有相互配合之橫向滑座(542)及橫向滑軌(561)，而升降結構則係以驅動源驅動支架；入料機構(60)：係設於測試台之前方，並具有載台(61)結構，用以載送 IC；出料機構(70)：係設於測試台之後方，並具有載台(71)結構，用以載送 IC。

第 2 項：依申請專利範圍第 1 項所述之 IC 檢測裝置(二)，其中，該第一、二取料機構之各橫移結構係以馬達(43、53)驅動一橫向螺桿(42、52)，並於橫向螺桿上螺設一具有螺套之滑動件(44、54)，而各升降結構則係以馬達(49、59)驅動一縱向螺桿(48、58)，並於縱向螺桿上螺設一具有螺套(463、563)之支架。

第 4 項：依申請專利範圍第 1 項所述之 IC 檢測裝置(二)，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(47、57)，供支架之縱向滑座(462、562)滑置組裝。

(三)法院撤銷智慧局原處分理由摘要：

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 中之相關界定，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，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.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 之相關界定，自可明確化「支架」與其他構件之相對位置。

4.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，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。

二、主要爭點及分析檢討

(一)主要爭點：系爭專利請求項 2、4 是否違反專利法第 26 條第 3 項（明確性）之規定？

(二)原處分認定：

1.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，惟如此之界定並未明確界定出支架之設置位置，僅為與其他週邊元件位置關係界定或被驅動源驅動之界定，而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，故對支架之設置位置可能會有各自不同之解讀，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 45、55 之頂面設有一橫向滑座 452、552，以滑置於一支架 46、56 之橫向滑軌 461、561 上」，由此可知，支架上係設有橫向滑軌，但仍未明確界定支架之設置位置，故綜上，請求項 1 關於支架之記載不明確，違反專利法第 26 條第 3 項之規定。

2.關於請求項 2 至 7 為依附請求項 1 之附屬項，因請求項 1 不明確之理由已如前第 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。

(三)判決認定：

1.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，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，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.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，自可明確化「支架」與其他構件之相對位置。

4.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，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。

(四)分析：

1.就請求項 2 之明確性部分，經查系爭專利請求項 2，其係在系爭專利請求項 1 之內容上進一步界定「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」，由此，其支架係設置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，再加上系爭專利請求項 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，即可明確化「支架」與其他構件之相對位置。

2.就請求項 4 之明確性部分，經查系爭專利請求項 4，其係在系爭專利請求項 1 之內容上進一步界定「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」，由此，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，再加上系爭專利請求項 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，即可明確化「支架」與其他構件之相對位置。

三、總結

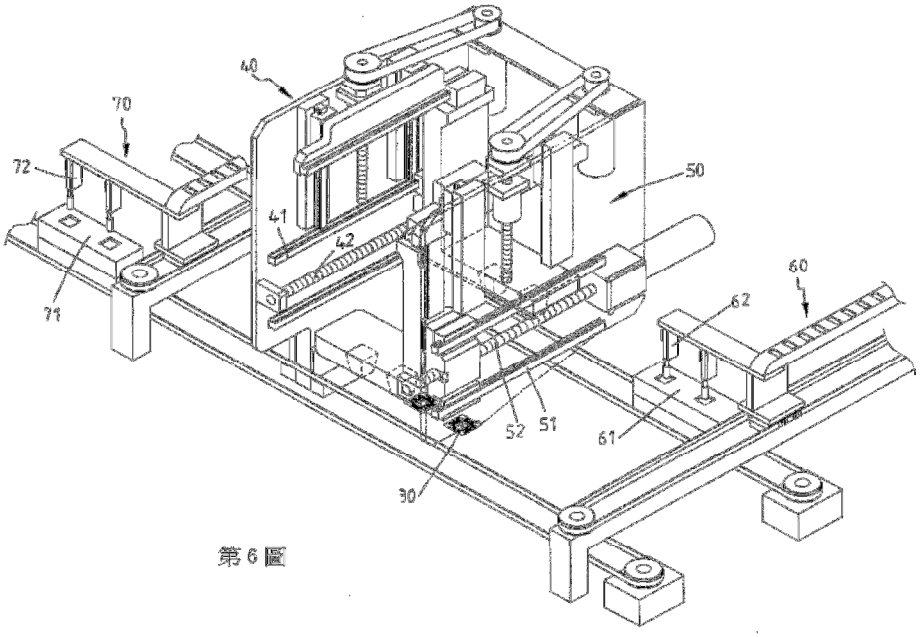
(一)獨立項不明確並不必然造成所依附的附屬項不明確

若獨立項之記載無法使該發明所屬技術領域中具通常知識者，單獨由其記載內容明確瞭解其意義，而對其範圍產生質疑，造成獨立項違反明確性要件。即使獨立項之記載不明確，應再針對附屬項進一步限定之技術特徵結合獨立項後整體觀之，並逐項判斷。若判斷該進一步限定可使該獨立項不明確事項之記載明確化，應認定該附屬項符合明確性要件。

(二)審查明確性時所屬技術領域之通常知識應納入考量

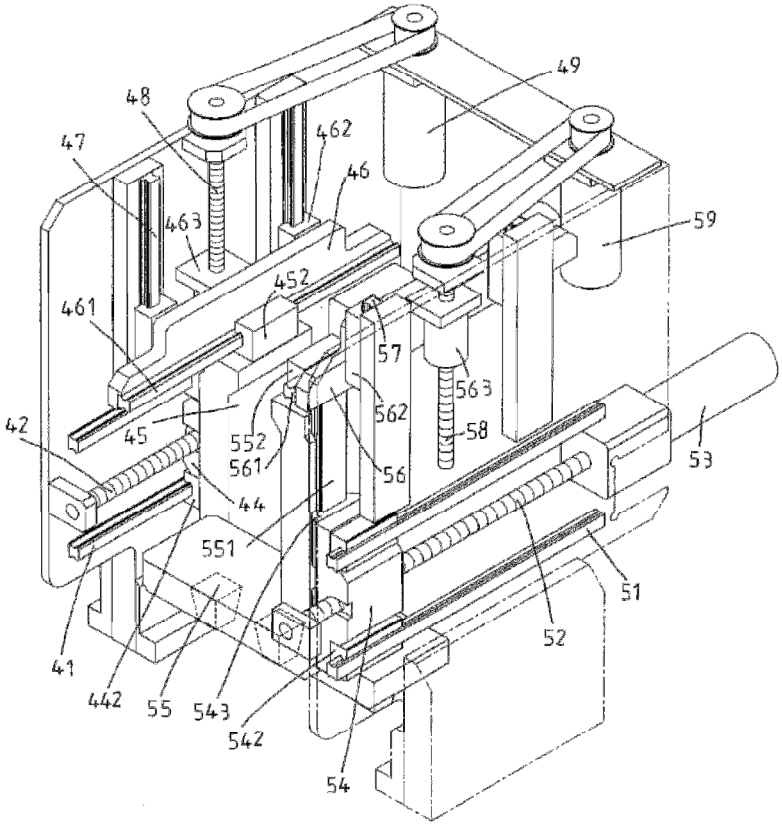
雖請求項 2、4 進一步界定之技術特徵乍看似僅為簡單界定支架透過螺套螺設在螺桿上或支架透過滑座滑置在滑軌上，未精準(exact)地界定出支架之位置，惟若考量申請時的通常知識及該發明所屬技術領域中具通常知識者於申請當時對申請專利範圍之認知，再整體搭配其所依附項之技術特徵後，即可界定出支架相對於其他構件之位置，對該發明所屬技術領域中具通常知識者來說應已足資界定或能理解支架之設置位置，應認定請求項 2、4 符合明確性要件。

附圖 1


40
70
72
71
41
42
50
60
62
61
52
51
30

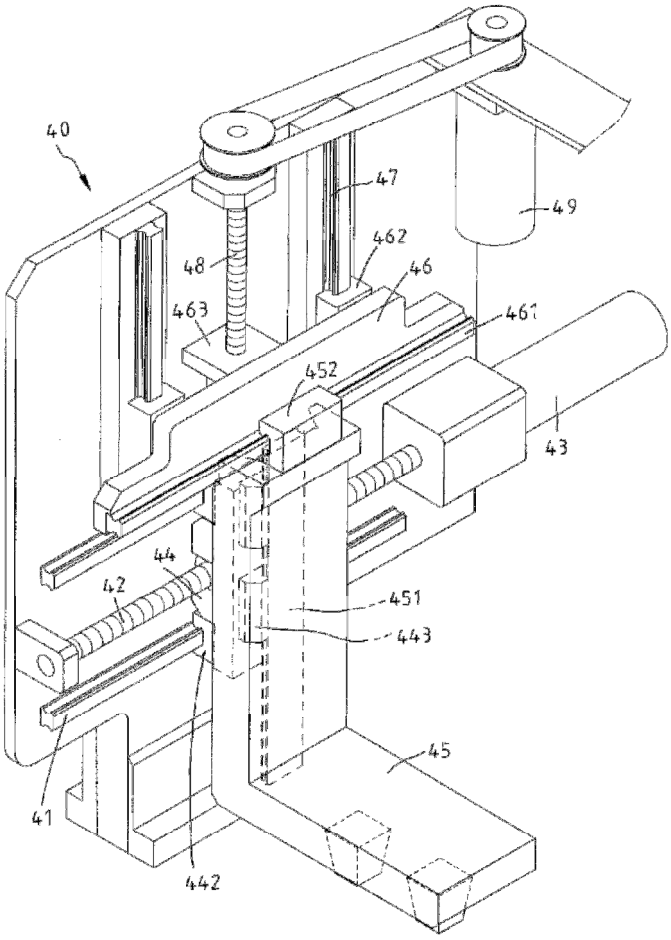
第 6 圖

附圖 2


49
48
47
462
46
463
59
452
461
57
563
562
42
45
552
561
58
53
56
44
551
51
52
41
442
55
543
542
54

附圖 3

測試台：３０　　第一取料機構：４０
第二取料機構：５０　　橫向滑軌：４１、５１
橫向螺桿：４２、５２　　馬達：４３、５３
滑動件：４４、５４　　螺套：４４１、５４１
橫向滑座：４４２、５４２　　縱向滑座：４４３、５４３
取料器：４５、５５　　縱向滑軌：４５１、５５１
橫向滑座：４５２、５５２　　支架：４６、５６
橫向滑軌４６１、５６１　　縱向滑座：４６２、５６２
螺套：４６３、５６３　　縱向滑軌：４７、５７
縱向螺桿：４８、５８　　馬達：４９、５９



入料機構：６０　　出料機構：７０
載台：６１、７１　　吸嘴：６２、７２