

智慧局回應意見

事由/建議事項	承辦人/ 單位	回應意見
<p>請教下列專利範圍是否為功能性寫法，因為它雖未寫”用以”之用詞，但寫”使A物件作移動”，卻未寫以那一種結構使A物件移動，而”移動”又是否為一功能，因此，對功能性寫法不是很清楚，可否進一步教導與解釋，謝謝！</p> <p>該專利申請案之專利範圍如下：</p> <p>1. 一種處理器，其特徵在於包括：</p> <p>基台，其具有開口部；</p> <p>第1搬送部，其具有保持搬送對象物之第1手柄，且使該第1手柄朝向上述開口部移動；</p> <p>第2搬送部，其具有保持搬送對象物之第2手柄，且使該第2手柄朝向上述開口部移動；及</p> <p>控制部，其控制上述第1搬送部之動作與</p>	<p>專三</p>	<p>有關所詢專利申請案(下稱本案)之請求項1所界定內容，是否為以功能界定技術特徵，按現行專利審查基準第一章第2.5.3節「以功能界定物或方法之請求項」規定：</p> <p>物之發明通常應以結構或特性界定請求項，方法之發明通常應以步驟界定請求項，惟若某些技術特徵無法以結構、特性或步驟界定，或者以功能界定較為清楚，而且依說明書中明確且充分揭露的實驗或操作，能直接確實驗證該功能時，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。</p> <p>請求項中物之技術特徵以手段功能用語表示時，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。手段功能用語係用於描述物之請求項中的技術特徵，其用語為「……手段(或裝置)用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的結構或材料，步驟功能用語係用於描述方法請求項中之技術特徵，其用語為「……步驟用以……」，而說明書中應記載對應請求項中所載之功能的動作。</p>

<p>上述第 2 搬送部之動作；且</p> <p>上述第 1 手柄及上述第 2 手柄自相互 隔開之位置於互不相同之方向上沿水平 方向移動</p> <p>至與上述開口部相對之位置為止後，朝向 上述開口部沿垂直方向移動，藉此具有該 第 1 手柄與該第 2 手柄鄰接而配置於上述 開口部之狀態。</p>	<p>請求項中之記載符合下列三項條件者即認定其為手段功能用語或步 驟功能用語：</p> <p>(1)使用「手段（或裝置）用以（means for）……」或「步驟用以 （step for）……」之用語記載技術特徵。</p> <p>(2)「手段（或裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中必須 記載特定功能。</p> <p>(3)「手段（或裝置）用以……」或「步驟用以……」之用語中不得 記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。</p> <p>解釋以手段功能用語或步驟功能用語表示之請求項時，應包含說明 書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍，而 該均等範圍應以申請時該發明所屬技術領域中具有通常知識者不 會產生疑義之範圍為限。</p> <p>查本案請求項 1 所界定內容為：</p> <p>1. 一種處理器，其特徵在於包括：</p> <p>基台，其具有開口部；</p> <p>第 1 搬送部，其具有保持搬送對象物之第 1 手柄，且使該第 1 手柄 朝向上述開口部移動；第 2 搬送部，其具有保持搬送對象物之第 2 手柄，且使該第 2 手柄朝向上述開口部移動；及控制部，其控制上</p>
---	---

述第 1 搬送部之動作與上述第 2 搬送部之動作；且上述第 1 手柄及上述第 2 手柄自相互隔開之位置於互不相同之方向上沿水平方向移動至與上述開口部相對之位置為止後，朝向上述開口部沿垂直方向移動，藉此具有該第 1 手柄與該第 2 手柄鄰接而配置於上述開口部之狀態。

經過實際閱讀專利說明書後，本案乃一種有關電子零件自動測試基台之「物品」發明，請求項 1 請求「一種處理器」包含四個元件(技術特徵)，即(A)基台；(B)第 1 搬送部；(C)第 2 搬送部；及(D)控制部。其中基台(即測試基台)已界定「具有開口部」之結構，且無功能之界定。

具有功能語句界定的技術特徵有下列三個，分析及解釋如下：

(B)第 1 搬送部：其界定之功能為「使該第 1 手柄朝向上述開口部移動」，惟並未界定如何達到該功能之結構。本技術特徵之界定並不符合判斷手段功能用語之第一條件，即未以「手段(或裝置)用以」語法界定，但符合第二、三條件。因此本技術特徵依據現行審查基準，以「功能界定物」解釋之。且於電子零件自動測試基台之技術領域可知，欲達到移動吸附電子零件之

第 1 手柄之功能，可想像通常為利用馬達結合軌道或機械手臂等以造成水平或垂直位移之結構，因此只要符合所有能夠實現該功能之實施方式，即以馬達結合軌道或機械手臂等來移動手柄之搬送裝置，均可被解釋為「第 1 搬送部」之結構。且本案圖式 2、3 及相關段落亦揭露第 1 搬送部 34 以馬達 MA 結合搬送導件 31（類似軌道）來移動第 1 手柄 53 向開口部 45 移動。縱使請求項 1 並未指明其範疇為「電子零件自動測試基台」，但以請求項 1 整體觀之，第 1 搬送部之動作係由「控制部」所控制，通常亦指控制部以電子訊號控制馬達結合軌道或機械手臂以造成位移之結構，難以想像其可由其他方式達成「使該第 1 手柄朝向上述開口部移動」之功能。

惟智慧財產法院之判決個案中，亦曾有將僅符合第二、三條件之技術特徵仍實質認定為手段功能用語之先例，但尚未形成一致的實務見解。故本技術特徵之界定方式雖不符第一條件，仍可能被實質認定為手段功能用語，此時解釋第 1 搬送部之結構時，即必須參照本案說明書中所敘述對應該功能之結構。

(C)第 2 搬送部：其界定之功能為「使該第 2 手柄朝向上述開口部移動」，惟並未界定如何達到該功能之結構。有關本技術特徵之分析同前述「第 1 搬送部」。

		<p>(D)控制部：其界定之功能為「控制上述第 1 搬送部之動作與上述第 2 搬送部之動作」，以及「上述第 1 手柄及上述第 2 手柄自相互隔開之位置於互不相同之方向上沿水平方向移動至與上述開口部相對之位置為止後，朝向上述開口部沿垂直方向移動」，雖未界定完整結構，惟自動控制第 1、2 搬送部所使用的控制元件，可想像通常為包含中央處理單元(CPU)在內之相關電子零件來達成該功能，由本案圖式 2、3 及其相關說明段落亦有揭露。因此具有包含中央處理單元(CPU)且能達到控制馬達目的之電路或裝置，均可解釋為「控制部」之結構，亦即以「功能界定物」解釋之。</p>
<p>一審因本人不清楚情況，導致提出的證據及證言不夠充足，讓一審法官有機會讓判決用自由心證，敗訴原因為本專利沒有進步性。</p> <p>提出上訴至二審時有加強此部分的證據及辯訴，二審法官提出讓智財局先行審查是否舉發成立。日前得到審查通知說舉發成立並撤銷專利權，原因卻是以一審為判</p>	<p>專三</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依系爭專利說明書中所載之先前技術所存在的問題：傳統油壓式電動手工具於基座下緣設有一貫通之儲油室，儲油室前端置入一可撓性膠管，以及鎖設於膠管前端的塞頭組；由於膠管位處於高溫的油液之中作動，長期下來容易使其因材料快速老化而喪失回復彈力，存在定期更換膠管及其塞頭組之缺失。系爭專利解決問題之技術手段及功效：運用螺旋狀彈簧及活塞頭取代先前技術之可撓性膠管，使活塞頭因螺旋狀彈簧的頂撐而具有較佳復位能力。 2. 就系爭專利解決問題之技術手段而言，前述「螺旋狀彈簧及活塞頭」之技術特徵已揭露於證據 2 之儲油缸內置入一活塞 24 及彈簧 25，及證據 4 之汽缸室 110 內置入活塞 114 及壓縮彈簧 124。再者，系爭專利說明書中所載之先

決基準，提出的證據及辯訴一概否定，因法官為其直屬長官，不能也不敢推翻其判決，並沒有真正審查其內容。

進入訴訟前申請的技術報告給予的是代碼 6 [註：無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。(包括說明書記載不明瞭等，認為難以有效的調查與比對之情況)]，卻無法成為參考。

在『專利審查基準』一書中提到的”進步性的輔助判斷因素(3.4.2.1 產生具有無法預期之功效、3.4.2.2 必須是可以解決長久以來的問題或達成人類長期的需求者、3.5 相關判斷因素)” ，本人有針對此部分一再的提出證據及書面報告證明此新型專利是具有進步性的，證據上有提出本專利改良的是五十年來一直存在在商品上的問題，並確實使用此專利改良後問題有得到解決。

一審判決草率，並沒有等智財局審判就先判敗訴，二審法官提出先讓智財局判定之後再審，但智財局卻以一審判決為基準來判定舉發成立，並沒有好好審查送上去的資料，實在讓人不服。

前技術與證據 2、4 皆為油壓手工具技術領域，證據 2、4 亦揭露以回油手段保持推進速度或有效縮短作業時間，故該新型所屬技術領域中具有通常知識者自有動機加以組合。本局舉發審定書係依兩造當事人主張之爭點，就證據進行比對、審查，進而審定系爭專利說明書中所載之先前技術與證據 2 之組合，或系爭專利說明書中所載之先前技術與證據 4 之組合，可證明請求項 1 不具進步性。本局舉發成立之結果恰與民事一審判決相同，係因本局與法院之見解相同，並非以一審為判決基礎審定舉發成立。

3. 關於您所申請之新型技術報告，雖然本局給予的比對結果代碼為「6」，但該新型技術報告引用的文獻與舉發案之證據並不相同，因比對基礎不同，自無法相互比較，且舉發案依法是必須依舉發人提出的舉發理由及證據來進行審查的。

4. 舉發階段，您提出石原機械工業株式會社部品價格表(附件四)、株式會社 IKK 會社記載 1974 年銷售「電動油壓式鋼筋剪具」產品(附件五)、Ogura Chuck Mfg. Co., Ltd 產品型錄(附件六)，欲證明系爭專利已解決該技術領域中長期存在的問題。惟該證據只能證明前述公司該年度之產品並非以「螺旋狀彈簧及活塞頭取代可撓性膠管」，尚不足以證明其他年度或其他公司的產品及全世界整個技術領域皆無法解決該問題，故立論及舉證尚有不足。退萬步言，縱使前述證據能證明系爭專利可解決您所稱「長期存在的問題」，惟證據 2、4 已揭露「螺旋狀彈簧及活塞頭」，且其公開日期在系爭專利申請日之前，故解決該「長期存在的問題」之技術為證據 2、4，系爭專利仍不具進步性。

5. 民事案件係屬法院管轄；行政案件之審查雖屬行政機關之職權，但當事人不

希望二審法官能秉持公正公平的裁決，以昭公信。敝人將十二萬分感激！

服得提起訴願及訴訟，行政訴訟係屬智慧財產法院及最高行政法院管轄，若法院認為原告有理由，可以撤銷行政機關所為之處分。對於系爭專利之舉發審定結果，當事人不服者，得上訴至智慧財產法院及最高行政法院法院判決亦可能撤銷本局原舉發審定，實無所稱本局推翻法院判決之可能；況且，基於行政、立法、司法三權分立原則，對於司法判決，本局是應予以尊重的。